

## **Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2009. “Bio Kaiku” vs. “Bio” de Danone. El término Bio no indica la procedencia empresarial de un producto.**

El litigio se plantea alrededor de la utilización por parte de la empresa Iparlat -para productos lácteos- de la marca española “Bio Kaiku”, marca mixta con gráfico de la que es propietaria y en la que se destaca la palabra Bio. Danone, es propietaria, desde el año 1962, de la marca internacional “Bio”, marca que, considera Danone, ha adquirido gran notoriedad gracias a su esfuerzo publicitario y comercial, y con la que se identifica un producto consistente en leche fermentada con bifidus activos.

Danone, S.A demanda a Iparlat S.A, pidiendo la anulación de la marca “Bio Kaiku”, y de otras dos marcas denominativas que incluyen la palabra Bio pero que Iparlat no utiliza. Considera Danone que Iparlat ha alterado sustancialmente las condiciones de utilización de la marca “Bio Kaiku” para imitar al producto de Danone y, por ello, ha incurrido además en un acto de competencia desleal, por el que ejercita las acciones de cesación, remoción e indemnización.

Iparlat, se opone a la demanda de Danone y reconviene, alegando que la marca internacional “Bio” no debería de haber sido registrada y pide que se declare la nulidad de la misma, por tratarse de un signo genérico convertido en usual para designar un tipo de productos.

El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, desestimó demanda y reconvenición, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya, estimó parcialmente el recurso presentado por Danone y consideró que Iparlat había alterado de manera significativa, en su uso en el mercado, la marca “Bio Kaiku”, lo que constituía un acto de competencia desleal por el que condenaba a Iparlat a cesar en el mismo, a remover sus efectos, a indemnizar a Danone y a publicar en prensa la sentencia. Contra dicha sentencia, Iparlat interpone recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, para empezar, descarta que no encontremos ante un acto de imitación que constituya competencia desleal. No se trata de que Iparlat haya imitado el producto de Danone, que no alegó en ningún momento ser el titular de un derecho de uso exclusivo sobre su producto, leche fermentada con bifidus activos. Para el Tribunal Supremo, los hechos definen un conflicto esencialmente marcario. Lo relevante es examinar si Iparlat ha alterado la forma de presentación de su marca “Bio Kaiku”, de forma esencial y hasta el punto de acercarse intolerablemente a la marca “Bio” de Danone.

Analiza, para ello, el Tribunal Supremo si la alteración que ha realizado Iparlat en la marca Bio Kaiku, es de tal envergadura que sale del ámbito de protección que dicha marca ofrece, para lo que hay que constatar si se dan dos elementos: un alteración en el uso de la marca y que la diferencia que dicha alteración produce, entre marca usada y marca registrada, sea significativa. Pero esto es un juicio de hecho, resultado de la valoración de la prueba, que no puede ser revisado en casación.

Sin embargo, el Tribunal Supremo afirma que una cosa es que no se pueda revisar la valoración de los hechos realizada por la sentencia recurrida, pero otra bien distinta es

que no pueda interpretar un concepto jurídico indeterminado – alteración “significativa”- e integrarlo con los hechos que se consideran probados en la sentencia.

Pues bien, el Tribunal Supremo opina que Iparlat, al destacar la palabra Bio sobre la palabra Kaiku en sus envases, no realiza alteraciones esenciales en el uso de la marca de la que es titular ya que, además, el termino Bio ya no indica la procedencia empresarial de un producto, sino que se refiere al origen ecológico del mismo, según la normativa nacional y comunitaria. Por tanto Iparlat hace uso legítimo de su marca.

Por último, el Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Iparlat de anular la marca internacional “Bio”, propiedad de Danone, por se un término genérico y vulgarizado, ya que no lo era en el momento de su registro en 1962.

Vicente Rodríguez Fuentes  
Abogado