

consecuencia, el fallo de la referida sentencia merece un juicio crítico. A nuestro entender, la sentencia acierta al casar la sentencia de instancia pero no en su argumentación. No cuando señala que «la «*doble representación*» sólo puede afectar al negocio representativo y dejar fuera de juego al 0,347 por 100 del capital representado por Luis Andrés». Como reiteramos, no se produce tal hecho —doble representación—, por lo que el negocio representativo, las acciones de Serafín, debían haber sido computadas en todos sus extremos.

Aceptar la aplicación literal del artículo 106.3 *in fine*, nos llevaría a entender que la revocación tácita opera siempre, en todo caso y de manera automática. Y como sabemos esto no es así. Sería tanto como admitir que un administrador societario, que a su vez sea accionista, no puede asistir a la junta en calidad de administrador y, a su vez, por representante. El administrador puede y debe asistir a la junta general en su calidad de administrador. Y puede, si tal es su deseo, designar un representante que acuda a la junta y ejercite sus derechos como accionista. La asistencia personal del administrador no puede considerarse, en ningún caso, como una revocación tácita del poder conferido a su representante.

JOSÉ RAMÓN BUITRAGO RUBIRA

LA NULIDAD DE LA MARCA ENGAÑOSA.—CARÁCTER ENGAÑOSO Y NULIDAD ABSOLUTA DE LA MARCA «RON SIN» REGISTRADA PARA DISTINGUIR BEBIDAS REFRESCANTES DE EXTRACTOS PARA DILUIR. USO DE LA MARCA CON ANTERIORIDAD A LA DECLARACIÓN DE NULIDAD COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. (SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA DE 18 DE JUNIO DE 2004.)

I. ANTECEDENTES

La «Federación Española de Bebidas Espirituosas» presentó una demanda de nulidad de la marca española número 2.025.512, compuesta por el signo «Ronsin» y registrada a nombre de la sociedad mercantil «Industrias Espadafor, S. A.» para distinguir bebidas refrescantes de extractos para diluir (clase 32 del Nomenclátor internacional). Dicha demanda se basó en la infracción de las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 5.1.f) y 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001. Conjuntamente con la demanda de nulidad de la marca, la «Federación Española de Bebidas Espirituosas» interpuso una acción por la realización de actos de competencia desleal por engaño y por infracción de normas.

Las pretensiones de la actora fueron estimadas parcialmente por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número once de los de Granada, de 13 de mayo de 2003, que declaró el carácter engañoso, y por tanto, la nulidad de marca, así como la existencia de un acto de competencia desleal por engaño por parte de la sociedad demandada.

Contra dicha sentencia se alzan en apelación ambas partes. La parte demandada insistiendo en que no concurre ninguna de las causas en que se sostienen las acciones. La parte demandante por entender que también concurría la causa de nulidad del artículo 5.1.f) y un acto de competencia desleal por infracción de normas.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 4.ª), de 18 de junio de 2004, estima parcialmente ambos recursos de apelación. Considera la Audiencia, en primer lugar, que el término «Ronsin» es entendido por el público como una referencia a un ron sin alcohol. En palabras de la sentencia, *«aunque el signo formado por la unión de ambas palabras —“ron” y “sin”— no tenga un sentido propio en el lenguaje, definido en autoridad, encuentra un sentido nuevo por vía derivativa de sus componentes, de modo que (...) en el caso litigioso, alude a un ron al que se le priva de alguno de sus elementos definidos legalmente, que, en el caso contemplado —y la propia parte lo reconoce—, es el alcohol. La conclusión a que se llega tras este análisis gramatical coincide plenamente con el sentido usual del término —empleado también con relación a otro tipo de bebidas—, de modo que Ronsin es entendido socialmente como un ron que carece de alcohol»*.

Esta circunstancia es suficiente, a juicio de la sentencia, para entender que concurre una causa de nulidad absoluta de la marca, *«pues la citada marca, con la que se trata de distinguir un producto determinado —bebidas refrescantes de extractos para diluir—, en realidad es fonéticamente percibida, representando una bebida espirituosa —el ron— a la que se le ha privado de uno de los elementos que lo definen —el alcohol—, lo que constituye engaño suficiente como para inducir al público a error, en la medida en que el consumidor cree adquirir un ron sin alcohol cuando lo que realmente adquiere es una bebida no alcohólica que no tiene las demás características organolépticas del ron y por ello que cae bajo la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la vigente Ley de Marcas»*.

Destaca en este sentido la Audiencia Provincial de Granada que para apreciar el carácter engañoso de una marca debe atenderse a la idea que se deriva para el público al poner en relación el signo que conforma la marca con el producto que se quiere diferenciar. Y a estos efectos, es indiferente que la marca haya sido concedida y se venga usando durante varios años, sin que se haya acreditado que se han producido confusiones en los consumidores, pues de admitir este argumento sería inútil la acción de nulidad creada por el legislador con el carácter de imprescriptible.

Por lo demás, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada revoca la sentencia de primera instancia, al desestimar la demanda en lo que se refiere al ejercicio de las acciones de competencia desleal por haber prescrito dichas acciones.

III. COMENTARIO

1. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS ENGAÑOSOS

El artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio». Con esta prohibición se pretende evitar el acceso al Registro de Marcas de aquellos signos que, *per se*, resultan engañosos, haciendo creer a los consumidores que los productos o servicios a los que se refiere el signo presentan unas determinadas características que, en realidad, no

concurrir. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso que ha dado lugar a la sentencia ahora anotada, en la que se considera que el signo «Ronsin», registrado para distinguir bebidas refrescantes de extractos para diluir (clase 32 del Nomenclátor internacional) es engañoso, pues el consumidor puede creer que está adquiriendo un ron sin alcohol, cuando lo que realmente adquiere es una bebida no alcohólica que no tiene las características organolépticas del ron. La argumentación de la Audiencia Provincial de Granada es, por tanto, irreproachable, pues al declarar la nulidad de la citada marca «Ronsin» realiza una aplicación correcta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001, poniendo en relación el signo que constituye la marca con los productos a los que se aplica, para comprobar si dicho signo puede inducir a algún tipo de error sobre las características del producto o servicio al que se aplica.

El mérito de este pronunciamiento judicial se acrecienta si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo español no siempre ha comprendido adecuadamente el significado de la prohibición absoluta de registrar como marca los signos engañosos. En efecto, en la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 1988 (*RJ* 1988/3755), el Alto Tribunal español entendió que la marca «Puma», registrada para productos cosméticos, era una marca nula por inducir a error al público sobre el origen empresarial de dichos productos cosméticos, ya que los consumidores podrían llegar a creer que procedían de la empresa titular de la conocida marca «Puma» para prendas deportivas.

Frente a este tipo de interpretaciones hay que recordar que es cierto que el artículo 5.1.g) de la vigente Ley de Marcas menciona la inducción a error sobre la procedencia de los productos o servicios a los que se aplica la marca como causa que impide su registro. Pero nótese bien que el artículo 5.1.g) se refiere a la procedencia geográfica y no a la empresarial. No cabe duda de que los signos que pueden engañar al público sobre su origen empresarial también incurrir en una prohibición de registro, pero dicha prohibición no se contiene en el artículo 5 de la Ley de Marcas (en el que se recogen las prohibiciones absolutas), sino en los artículos 6 y siguientes (que establecen las prohibiciones relativas).

En la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas incurriría, por ejemplo, el signo «Mascafé» para distinguir productos como la carne o el pescado. De hecho, el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de enero de 1990 (*RJ* 1990/626), afirmó que «la marca MASCAFÉ hace creer al consumidor que en los productos protegidos por ella figura como elemento componente el café, lo que no es cierto a la vista de la extensa relación de los que se quiere amparar —carne, pescado, aves, caza, frutas y legumbres en conserva, jalea y mermeladas, productos lácteos, aceite y grasas comestibles, etc.—, en ninguno de los cuales entra como componente principal, ni siquiera secundario, el café». Esta sentencia del Tribunal Supremo se dictó en aplicación del artículo 124.9 del derogado Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. No obstante, el contenido de dicho artículo coincidía esencialmente con la dicción del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001, pues el apartado 9 del artículo 124 del EPI también estaba destinado a impedir que el signo solicitado como marca pudiese engañar produciendo error sobre la naturaleza o composición de los productos por ella amparados.

La referida prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley de 2001 [al igual que sucedía con el art. 124.9 del EPI y con la prohibición del art. 11.1.f) de la Ley de 1988] se pretende evitar que se registren signos que, por sí solos, y sin ser puestos en relación con otros signos anteriores, pueden engañar al público

sobre las características de los productos o servicios a los que se aplica. Pero en modo alguno encajan en esta prohibición de registro los signos que pueden originar un riesgo de confusión con marcas o nombres comerciales anteriores, porque estos supuestos están recogidos expresamente en los artículos 6 y siguientes de la Ley de Marcas de 2001 como prohibiciones relativas de registro. Si el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas prohibiese el registro de los signos que generan un riesgo de confusión con signos anteriores, se llegaría al absurdo de que todas las prohibiciones relativas de registro se reconducirían a esta prohibición absoluta de registro. Y es claro que ésta no es la intención del legislador, pues de lo contrario no tendría sentido haber distinguido entre prohibiciones absolutas de registro y prohibiciones relativas, estableciendo un régimen jurídico claramente diferente en uno y otro caso (en este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002, págs. 82-83; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La marca engañosa*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 56 y sigs).

Por otra parte, son igualmente acertadas las consideraciones de la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 18 de junio de 2004, sobre la existencia o no de un engaño efectivo en el público. Mantiene la referida sentencia que para apreciar la nulidad de una marca engañosa es indiferente que se constate o no la confusión o el error del público. Resulta por tanto, que se puede declarar la nulidad de una marca registrada por ser engañosa, aun cuando dicha marca venga siendo usada en el tráfico económico, sin que nadie se vea engañado o inducido a error.

Téngase en cuenta a este respecto, que el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas prohíbe el registro como marca de los signos «que puedan inducir al público a error». Basta, pues, una mera posibilidad, posibilidad que ha de ser apreciada, según el caso, por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por los tribunales de justicia, que a este fin han de ponerse en el lugar de un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, como destaca el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA (*Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª ed., M. Pons, Madrid, 2004, págs. 234-235).

2. ¿LA UTILIZACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA CONSTITUIDA POR UN SIGNO ENGAÑOSO COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL?

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número once de Granada, de 13 de mayo de 2003, consideró que el uso de la marca «Ronsin» por parte de su titular representaba un acto de competencia desleal por engaño de los previstos en el artículo 7 de la Ley 3/1991. Entendió dicho Juzgado que el carácter engañoso de la marca no sólo determinaba la nulidad de la marca, sino que convertía en un acto de competencia desleal la utilización que de la misma había realizado su titular antes de la declaración de nulidad.

Por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, ahora comentada, revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, desestimando la demanda en el ejercicio de la acción de competencia desleal. Pero la Resolución de la Audiencia no realiza consideraciones de fondo, basando la desestimación de las acciones de competencia desleal en la prescripción de las mismas.

Ahora bien, dejando a un lado la prescripción de dichas acciones, cabe preguntarse si efectivamente realiza un acto de competencia desleal por en-

gaño, el titular de una marca registrada, constituida por un signo engañoso, que la utiliza mientras no ha sido declarada judicialmente nula.

A efectos de valorar adecuadamente esta cuestión debe tenerse presente que el artículo 7 de la Ley de competencia desleal dispone que «(s)e considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad, cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas». Parece por tanto, que el supuesto que ahora analizamos encaja en la dicción literal del artículo 7 de la LCD, de modo que habría que concluir que el carácter engañoso de una marca no sólo origina su nulidad, sino que también convierta en desleal el uso que de la misma había realizado su titular antes de la declaración de nulidad.

No obstante, creo que se pueden realizar importantes objeciones a esta interpretación. Así, debe recordarse el principio según el cual *qui iure suo utitur, nemine laedit*. De acuerdo con este principio, el Tribunal Supremo ha reconocido en reiteradas ocasiones que el titular de un signo distintivo registrado tiene derecho a usar dicho signo en el tráfico económico, y que mientras no se declara la nulidad del registro de dicho signo, su uso no puede entenderse que lesione otros signos distintivos [en este sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo, de 23 de mayo de 1994 (*RJ* 1994/3735), y de 22 de septiembre de 1999 (*RJ* 1999/6604)], seguidas por múltiples pronunciamientos de las instancias judiciales inferiores, entre los que destaca la extensa sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña, de 27 de octubre de 2003, aplicando ya la Ley de Marcas de 2001]. En consecuencia, el titular de un signo distintivo anterior no puede entablar las acciones de cesación e indemnización contra quien utiliza un signo al amparo de su titularidad registral. Únicamente se admite la pretensión de una indemnización de daños y perjuicios al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Marcas (o del derogado art. 50.2 de la Ley de 1988), cuando el titular de la marca nula hubiese actuado de mala fe.

A la vista de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe concluirse que el titular de una marca o nombre comercial registrado que lo usa mientras no se declara su nulidad no sólo no infringe derechos de terceros, sino que tampoco realiza un acto de competencia desleal de confusión. Y ello, aunque el supuesto tenga encaje en la dicción literal del artículo 6 de la Ley de competencia desleal, según el cual «(s)e considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos».

Pues bien, de la misma manera que el que usa una marca registrada no declarada nula no comete infracción de otras marcas, ni acto de competencia desleal por confusión, parece que tampoco cabe afirmar que el titular de una marca formada por un signo engañoso que la usa antes de ser declarada nula, realiza por ello un acto de competencia desleal por engaño. Como afirma el profesor ALBERTO BERCOVITZ (*Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el tráfico económico*, Pamplona, 2002, pág. 138): «El aspecto positivo del derecho exclusivo de marca implica que, al utilizar esa marca en el tráfico económico, el titular de la misma está actuando legalmente. Para que puedan ejercitarse acciones contra él, por el hecho de utilizar su marca, será necesari-

rio, previa o simultáneamente, ejercitar la acción de nulidad de la marca concedida».

Además, hay que tener en cuenta que la prohibición de registrar marcas compuestas por signos que pueden inducir al público a error es examinada de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley de Marcas de 2001. Por esta razón, el derecho sobre la marca se presenta como objetiva y externamente legal y considero que habiendo sido concedida la marca solicitada, y mientras no se declare judicialmente el carácter engañoso de la marca y su consiguiente nulidad, no cabe considerar que el uso de la misma por parte de su titular constituye un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL