

## 2. DERECHO MERCANTIL

Coordinado por MARÍA JOSÉ CASTELLANO RAMÍREZ

*LEY DE MARCAS Y DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: DISTINTOS CAMPOS DE PROYECCIÓN; DELIMITACIÓN; SARTENES «TEFAL»: INEXISTENCIA DE IMITACIÓN CONFUSORIA EN EL MERCADO CON LAS SARTENES DE LA SERIE «CUISINE 2000, MODELO EURO GOLD»: INEXISTENCIA DE RIESGO DERIVADO DE LA CONDUCTA CONCURRENTIAL DE LA DEMANDADA. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 MAYO DE 2004.)*

*Antecedentes.*—El iter procesal del litigio que analizamos nace en el Juzgado número ocho de Primera Instancia de Barcelona. La demandante, la empresa TEFAL, S. A., ejercita acciones legales por violación de su derecho exclusivo de marca, así como por actos contrarios al derecho de la libre competencia. La demandada, LUMENFLÓN, S. R. L., comercializa en el mercado una serie de sartenes presentadas al público bajo el nombre «CUISINE 2000, MODELO EURO GOLD», producto muy similar al ofertado por el demandante. Este producto es distinguido en el tráfico económico con un signo distintivo que, conforme a la argumentación de la empresa demandante, viola su derecho exclusivo de marca. Esta violación se produce, *a priori*, como consecuencia de la similitud existente entre los signos. De hecho, tal como argumenta la propia sentencia en su fundamento de derecho segundo, ambos signos distintivos constan de un diseño en forma circular y, en ambos casos, los colores utilizados son el negro y el cobre. En la zona central de ambos signos existe un círculo, negro en el caso del signo de la empresa demandante, y compuesto por otros tres círculos concéntricos, negro, cobre y negro, en el caso del signo de la empresa demandada. Con todo, no son las únicas características que fundamentan la demanda. En la marca de la empresa demandante, la parte exterior del círculo central negro contienen la denominación TEFAL, por tres veces en color cobre y, más en el interior, en caracteres menores, también por tres veces el nombre del modelo de la sartén: «RESISTAL». Asimismo, en el interior de dicha zona central negra figuran tres finas circunferencias de color cobre. De modo contrario, la sartén de la empresa demandada contiene en la zona central tres círculos concéntricos. En el círculo interior negro, una estrella de cinco puntas de color cobre en el mismo centro y, alrededor de dicha estrella, aún en el círculo interior negro, la indicación por dos veces DIN 44904. En el círculo intermedio de color cobre aparece la denominación LUMENFLÓN tres veces en color negro y, finalmente, en el círculo central exterior de color negro las indicaciones en color cobre «FONDO ESPECIAL ESMALTADO; PORCELAIN ENAMELLED; EMAIL PORCELAIN Y PORZELLAN EMAIL». En el diseño de los signos distintivos de ambas partes existe un moteado o pequeños lunares (*mouchetage*) de color cobre en el fondo negro. Finalmente, entre ambos signos, existe una diferencia más. En la zona intermedia del signo de la empresa demandante aparecen radios negros como elementos gráficos de la marca. Son catorce, de los cuales, siete, equidistantes entre sí, son de mayor longitud y parten de la zona continua al centro de color negro, desembocando en el círculo exterior negro. Los siete restantes no tienen ranura alguna en sentido concéntrico. En el

signo de la empresa demandada existen seis radios cortos negros y, entre uno y otro, se disponen, de interior a exterior de la sartén, con longitud y anchura creciente, tres ranuras negras en forma concéntrica.

Por todo ello, y del análisis que hace de esta situación la empresa demandante, la misma ejercita acciones legales por entender que el signo distintivo utilizado por la empresa competidora, no sólo viola su derecho exclusivo de marca sino que, además, incurre en un acto de competencia desleal.

*Doctrina.*—Es una afirmación clásica en el derecho de marcas el afirmar que el monopolio sobre los signos distintos se concede al titular para distinguir sus productos o servicios en el mercado. De esta manera, la protección a título de marca sólo se produce cuando ésta posee carácter distintivo, esto es, cuando se usa a título de marca. Esta protección, como es sabido, tiene un doble aspecto. Por un lado, posee un aspecto positivo, esto es, la concesión al titular del monopolio del uso del signo que constituye su marca. Por otro, existe también un aspecto negativo, el llamado *ius prohibendi*, esto es, el derecho a prohibir a través de las acciones legales otorgadas por la Ley de Marcas, el uso, por parte de terceros, del signo distintivo a título de marca. Con todo, el alcance de la protección articulada en estos dos aspectos será más o menos amplio en función del tipo de marcas ante el que nos encontremos. Así, el titular de una marca renombrada, es decir, aquélla que posee una gran fuerza distintiva en el conjunto del mercado, poseerá una mayor protección que el titular de una marca notoria, el cual sólo disfruta de un monopolio sobre el signo distintivo dentro de un concreto sector del mercado, pudiendo, únicamente, ejercitar su *ius prohibendi* contra aquellos signos distintivos que distinguieran productos o servicios dentro de su sector de mercado. Igualmente, es una cuestión sentada, al constituir ésta una de las prohibiciones relativas del artículo 6 de la Ley de Marcas, que el monopolio se extiende más allá del uso por parte del tercero de un signo idéntico a título distintivo, siendo suficiente que el signo utilizado por el tercero sea similar al signo constitutivo de marca, y que distinga productos o servicios idénticos o semejantes. En este sentido es preciso matizar que esto ocurrirá así salvo en el supuesto de marcas renombradas, en cuyo caso el titular podrá prohibir el uso del signo por parte de un tercero en relación a cualquier tipo de producto o servicio. En definitiva, se prohíbe el uso a título de marca de signos que puedan provocar confusión en el tráfico económico. Esta confusión puede ser de dos tipos. Una confusión directa, o confusión en sentido estricto, por la cual el usuario cree erróneamente que las prestaciones provienen de la misma empresa, o la llamada confusión por asociación, o confusión en sentido amplio, esto es, la suposición por parte del consumidor de que las prestaciones si bien proceden de empresas diferentes, las mismas pertenecen a una misma estructura u organización global o común o, en cualquier caso, las mismas mantienen algún tipo de vinculación legal o económica.

No obstante, es preciso señalar que ello no implica que un tercero no pueda usar una marca ajena bajo ninguna circunstancia. Ello sería posible en dos supuestos muy diferenciados:

A) El primero sería cuando el uso de la marca ajena no implicara un uso distintivo de los mismos; el llamado uso residual o descriptivo de la marca (GIOLA, F., «L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: Il caso BMW», en *RIV.Dir.Ind.*, núm. 4-5, 2000, págs. 172-174). Esta es

una cuestión de suma importancia. Debemos tener en cuenta que el monopolio del uso del signo otorgado al titular de la marca se fundamenta en el carácter distintivo del signo. Si el signo no se usa con carácter distintivo por parte de un tercero, el tercero no está usando el signo a título de marca sino a título descriptivo, actuación ésta que en nada vulnera *a priori* el derecho exclusivo del titular de la marca. La razón que fundamenta esta conducta es sencilla. Quien usa un signo con un carácter descriptivo, no puede generar confusión en el mercado al no distinguir otros productos o servicios, no afectando así a los intereses legítimos y al derecho exclusivo del titular del signo. No obstante, como veremos a continuación, la apreciación de este carácter distintivo no siempre es sencilla y plantea serias dudas y vivas polémicas en su interpretación.

B) El segundo vendría de la mano de la figura de la concesión de la licencia de uso de la marca por parte de su titular. Así, el titular del signo puede autorizar a un tercero su uso, esto es, conceder una licencia de uso del signo (hablamos de licencia, pues este acto no implica una cesión del derecho *strictu sensu*).

Con todo, y de conformidad con lo que ha venido siendo la doctrina tradicional, no todas las marcas gozan del mismo nivel de protección. El titular de una marca que no sea notoria ni renombrada tendrá el monopolio de la misma para distinguir sus productos o servicios con ella, dentro un ámbito territorial determinado, y su *ius prohibendi* se extenderá a aquellos signos que distingan productos idénticos o similares a los distinguidos por ésta. No obstante, no ocurrirá así cuando el titular de la marca sea notoria, teniendo el titular de la misma el derecho a prohibir el uso de su marca, no sólo a aquellos productos idénticos o similares, sino a todos aquellos que pertenezcan al sector del mercado en el cual la marca del titular goza de notoriedad. Este reforzamiento del derecho de exclusiva alcanza su máxima expresión cuando la marca en cuestión posee un carácter renombrado, esto es, es una marca conocida por el consumidor medio en todo el mercado y no únicamente en un sector concreto. De esta manera, el titular de una marca renombrada podría prohibir el uso de la misma, no sólo a productos que sean idénticos o similares en un sector concreto de mercado, sino a cualquier producto, sea cuales fueren sus características en cualquier sector del mismo.

Finalmente, siguiendo con este brevísimo repaso a los principios doctrinales que se ven afectados en esta sentencia, no podemos olvidar la relación entre el derecho de marcas y el derecho de la libre competencia o el derecho de la competencia desleal. Para ello, nada mejor que recordar la conocida teoría de los círculos concéntricos que ya nos enseñara en el pasado el maestro BERCOVITZ. De esta manera, es sabido que el mercado es protegido por dos círculos concéntricos. El primero de ellos viene constituido por el derecho de propiedad industrial destinado a proteger los intereses particulares de los sujetos que intervienen en el tráfico económico; en el caso concreto, los titulares de las marcas. No obstante, superado este primer círculo se halla un segundo, el protector de la libre competencia, que protege, no ya los intereses particulares, sino el buen funcionamiento del mercado y que, en el caso español, se identifica con la LDC y con la LCD (V. BERCOVITZ, A., «La competencia desleal», en *DN*, núm. 20, 1992, págs. 1-12).

## COMENTARIO

La sentencia de la que hoy nos ocupamos se detiene a valorar uno de los aspectos que, sin lugar a dudas, constituye uno de los ámbitos más problemáticos en el derecho de marcas; nos referimos a la figura de la «confusión» entre signos distintivos. En este sentido, como ya se ha señalado, el objeto a dilucidar es si la empresa demandada emplea un signo distintivo que pueda generar, bien una confusión directa, bien una confusión por asociación en el usuario medio. Seguidamente, y de manera subsidiaria, si este hecho implica la realización de un acto desleal que atentara contra las normas del derecho de la competencia. Examinemos, por tanto, los dos ámbitos en los que se centra la demanda:

A) Violación del derecho de marcas: Como es sabido, el derecho de marcas exige como requisito esencial para la protección de la marca que ésta actúe con una función distintiva. Es una exigencia que, si bien no se contempla de forma expresa en la DM, sí se realiza en la LM, siendo consustancial a la propia figura, y así se desprende de la propia definición que del concepto de marca realiza el artículo 4.1 de la nueva LM: «*Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras*» (BERCOVITZ, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 59). El monopolio otorgado al titular de una marca se le concede para que distinga sus productos o servicios, esto es, para que comunique de forma diferenciada en el mercado en el que incide la marca, el origen empresarial de sus productos o servicios, finalidad ésta que debe concurrir para que dicho derecho exclusivo actúe (CIONTI, F., *La funzione del marchio*, Giuffrè, Milano, 1988, pág. 7). La función distintiva es, por tanto, el fin que se persigue, la confusión se combate porque es una alteración en el fin perseguido por la norma. Por tanto, y de forma coherente, cuando los signos que constituyen la marca no son usados con un fin distintivo, esto es, no son usados a título distintivo, los mismos quedan en dicha actuación fuera de la protección del *ius prohibendi* del titular de la marca.

Esta situación, de máxima claridad a nivel doctrinal, se muestra más compleja al analizar cada caso en concreto pues, únicamente, caso a caso, será posible, en multitud de ocasiones, determinar si el signo distintivo empleado genera confusión respecto al consumidor medio. En este sentido, pocas dudas existen de que, éste es uno de los casos que nos ocupa. Así, en un detallado y correcto análisis de la presunta realidad de la «confusión» originada por la empresa demandada a través de sus signos distintivos, el Tribunal Supremo declara con acierto que dicha confusión no existe. Y no lo hace, por dos razones muy claras: A) Es evidente las diferencias que separan el dibujo de la base del producto de la demandada de la marca registrada de la actora —entre ellas, singularmente, el nombre de la empresa demandada que informa, con claridad al consumidor, del origen empresarial del producto lo que elimina la posibilidad de confusión directa—. B) Las semejanzas, referidas al aspecto figurativo de la marca, vienen determinadas por la naturaleza de los propios productos en un ámbito tan concreto y limitado, a estos efectos, como el de las sartenes. Así, de la presentación en el mercado de una marca con estas semejanzas, común y típicos de los productos que distingue, no parece que pueda llevar a apreciar en la conducta de la empresa demandante un acto

generador de una confusión por asociación. En este sentido, pocas dudas existen acerca del acierto del Tribunal Supremo.

B) A la luz de la no violación del derecho de marcas, la segunda cuestión a dilucidar es, forzosamente, si los actos de la empresa demandada constituyen y atentan contra la libre competencia. La argumentación en la que parece apoyarse la parte demandante se fundamentaría en el hecho de que, aunque el derecho exclusivo de marca no se viera vulnerado, el uso de unos signos distintivos similares constituirían una actuación contraria a la exigida transparencia en el tráfico económico, esto es, sería objeto de una conducta contraria a la LCD.

Esta idea es argumentada por la parte demandante al señalar que, en realidad, la conducta de la empresa demandada debe encuadrarse dentro del artículo 11.1, como *imitación confusoria*, considerando que la Audiencia Provincial de Barcelona realizó una interpretación errónea del alcance de dicho precepto al incluir en el mismo, únicamente, las creaciones materiales y no la imitación de los signos distintivos. No obstante, no es sólo este argumento el que ampara su pretensión sino que, junto al artículo 11.1, el artículo 11.2 también se ha visto presuntamente infringido por la demandante. Así, indica, la Audiencia Provincial de Barcelona ha apreciado erróneamente el segundo párrafo del artículo 11 LCD, pues la presentación que la empresa demandada hace de su producto en el mercado genera un riesgo de asociación en el tráfico económico.

Los dos argumentos del demandante merecen una contestación separada. En primer lugar, y en relación a la presunta *imitación confusoria*, el Tribunal Supremo, en una argumentación no demasiado elaborada, descarta con acierto esta situación. Y ello es así por varias razones. En primer lugar, por la propia literalidad del artículo 11.1, cuando señala que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales será libre, *salvo cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley*. Y he aquí el *quid* de la cuestión. El derecho del titular de la marca, o más concretamente su *ius prohibendi*, no se extiende en este caso a los signos distintivos del competidor. No es, como argumenta la parte que no se haya incluido los signos distintivos dentro del precepto, sino que el ámbito de protección que estos otorgan no opera en el caso concreto. Por tanto, parece claro que no nos encontramos aquí ante un supuesto de vulneración de un derecho de exclusiva.

En segundo lugar, cabe señalar, una vez más, que el riesgo de asociación no se presenta en el caso que examinamos. Y no lo hace, a mi juicio, porque muy difícilmente el usuario medio va a establecer una vinculación empresarial del producto del demandado con el demandante. En este sentido, y de modo más objetivo, el Tribunal Supremo confirma la explicación dada por la sentencia apelada, al señalar que dicho riesgo de asociación no se da por varios motivos: «Dicha asociación [...] queda excluida en el caso de autos, decididamente, por la indicación, en el propio cartón protector de la sartén A): 1. En grandes letras blancas sobre fondo rojo, del nombre de la serie de la demandada Cuisine 2000. 2. La indicación en letras blancas más pequeñas, sobre fondo dorado, del nombre del modelo Euro Gold, y 3. La indicación del nombre del fabricante en la base del utensilio. Ello impide cualquier asociación con la sartén de la actora B): 1. Cuyo cartón indica en grandes letras rojas sobre fondo blanco la marca Tefal. 2. El nombre de la serie Resistal, y 3. En caracteres más pequeños, de color blanco sobre fondo gris, el nombre del modelo Seduction y en la base de la sartén la marca Tefal. Por lo expuesto, no se aprecia imitación

*confusoria. Por la misma razón, de la clara diferenciación de la marca denominativa de las litigantes y de los nombre de sus series y modelos, tampoco se aprecia aprovechamiento indebido de la reputación ajena, entendida ésta como buena fama de la demandante».*

En definitiva, una interesante sentencia que confirma una correcta línea jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, sin lugar a dudas, recoge una de las tantas ejemplares sentencias en materia de marcas dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

JUAN FRANCISCO ORTEGA DÍAZ

**SEGURO SOBRE ROBO DE CAJAS FUERTES INSTALADAS EN BANCO. ROBO DEL TOTAL CONTENIDO DE LA CAJA, SIN PODERSE PROBAR TOTALMENTE LOS OBJETOS DEPOSITADOS Y SU VALOR. PÓLIZA A PRIMER RIESGO: EXCLUSIÓN DE LA PÓLIZA ESTIMATIVA. EXCLUSIÓN DEL DEPÓSITO DE DINERO EN METÁLICO.** (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 1.ª, DE 29 DE OCTUBRE DE 2004.)

#### ANTECEDENTES DE HECHO

*Primero.*—Ante el Juzgado de Primera Instancia, número 5 de Valencia, don Juan Pedro promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la entidad aseguradora, «Aurora Polar de Seguros y Reaseguros, S. A.», sobre reclamación de cantidad, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: «Se condene a la demandada al pago de la suma de ocho millones de pesetas, más intereses del 20 por 100 desde la fecha del siniestro y a las costas del presente proceso».

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que «se desestime íntegramente la demanda y absolviendo a la demandada de las pretensiones de contrario, con expresa condena en costas a la parte actora».

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 16 de octubre de 1996, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador, señor Ricardo Martín Pérez, en nombre y representación de don Juan Pedro contra la entidad Aurora Polar representada por la Procuradora, señora M.ª Luisa Izquierdo Tortosa, debo condenar y condeno a la entidad demandada a que haga pago a la actora de la cantidad de ocho millones de pesetas más los intereses legales y costas del presente procedimiento».

*Segundo.*—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia en fecha 16 de mayo de 1998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad aseguradora Aurora Polar, S. A., contra la sentencia de fecha 16-10-96, recaída en los autos número 706/95 del Juzgado de 1.ª Instancia número 5 de Valencia, la