

PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS. MARCA COLECTIVA ENFRENTADA A DENOMINACIÓN SOCIAL. DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA (ART. 11.1-c DE LA LEY DE MARCAS). (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE MAYO DE 2004.)

*Ponente:* Excmo. Señor don José Ramón Ferrándiz Gabriel.

*Antecedentes.*—I. La entidad Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, titular de una marca colectiva mixta, compuesta por las palabras longaniza de Graus y el dibujo de un ejemplar de ese tipo de producto alimenticio, solicitada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y concedida el cinco de julio del año siguiente (para identificar longanizas y toda clase de embutidos), interpuso demanda contra Embutidos Villa de Graus, S. A., constituida después de la publicación de la solicitud de concesión del mencionado signo (con el objeto de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos cárnicos y alimenticios en general). La actora solicitó la condena de la demandada a cesar en la ejecución de los actos perturbadores del derecho sobre la marca colectiva, en particular en el uso de la denominación social confusoria y a indemnizarle en los daños producidos.

II. El comportamiento señalado por la actora como causa de tales pretensiones fue identificado, por un lado, con el uso por Embutidos Villa de Graus, S. A., de su denominación social como marca o nombre comercial, esto es, para identificar, respectivamente, los embutidos que elabora o la empresa de que es titular; y, por otro lado, con la generación por tal utilización de un riesgo de confusión en los consumidores sobre el origen empresarial de los respectivos productos.

III. El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda, al considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la denominación social de la demandada existían semejanzas suficientes para generar riesgo de confusión. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y desestimó la demanda. El Tribunal de la segunda instancia entendió aplicable el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y negó la existencia del afirmado riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos de las litigantes. Además, consideró que concurría el límite impuesto al derecho de exclusión del titular de la marca por el artículo 33.1.b), en relación con el 65 de la citada Ley.

IV. El recurso de casación que, contra la sentencia de la Audiencia Provincial, interpuso la Asociación actora, consta de dos motivos, ambos fundados en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

*Doctrina.*—I. El primer motivo, mediante el que la asociación demandante denunció la aplicación indebida del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, debe ser estimado.

Por un lado, dicho precepto, en cuanto establece prohibiciones relativas de registro de una marca por la existencia de otro signo prioritario y confundible, posibilita, en caso de que el registro se hubiera obtenido pese a la prohibición, el ejercicio de la acción de nulidad ante los órganos de la jurisdicción civil, como establece el artículo 48 de la mencionada y aplicable Ley. Sin embargo, la acción ejercitada en la demanda tiene su causa, no en un registro indebido (y, menos, de alguno de los signos a que se refiere el art. 12), sino en la violación de una marca registrada con el uso de una denominación

social, por entender la titular de aquélla que produce riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos.

El precepto aplicable al conflicto suscitado por el titular de la marca (en el siguiente motivo la recurrente sostiene que la denominación social es usada por la demandada como marca y nombre comercial) es el que contiene el artículo 31 de la propia Ley 32/1988. Dicho precepto, al igual que el artículo 12.1, delimita el ámbito de la exclusiva concedida al titular de la marca mediante las líneas que ofrece el riesgo de confusión [que, como establece el art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca], pero a diferencia de la norma aplicada, exige que el signo infractor se utilice además, a modo de marca, esto es, para distinguir en el mercado productos o servicios, o al de otro signo equiparable a aquélla.

Además, como denuncia la recurrente, la valoración jurídica de los hechos efectuada por el Tribunal de apelación para negar la concurrencia de ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, no es la correcta.

Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geográfico de los mismos. También se ha de tener en cuenta el ataque que representa para el cumplimiento de dichas funciones el riesgo de error y, para el de la primera, el de confusión, tal como ha sido perfilado por las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la interpretación de la Directiva 89/104.

El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede —arts. 1 de la Ley 32/1988 y 2 de la Directiva 89/104:

- a) El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 —C.251.95, Sabel BV c. Puma AG— [18] la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión... [19], esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección.
- b) Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada sentencia de 29 de septiembre de 1998 [17], seguida por las de 22 de junio de 1999 [19] y 9 de abril de 2003 [43], se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los

servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

- c) La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada sentencia de 29 de septiembre de 1998 [17], seguida por las de 22 de junio de 1999 [19] y 9 de abril de 2003 [43], se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.
- d) El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La sentencia de 22 de junio de 1999 —C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV— se refiere al [25] ... consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... al cual se supone [26] un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. Además, se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 —Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport [23]— y 22 de junio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV [25]—. El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada sentencia de 22 de junio de 1999 [26] y la de 9 de abril de 2003 —Durferrit GmbH c. OAMI [44].
- e) Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, según indica la sentencia de 22 de junio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: [27 y 28]—, de manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.
- f) Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32/1988, refiere el *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el art. 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella [sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 —C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV— en la interpretación del artículo 5.1.b) de la Directiva 89/104], esto es, dentro del llamado principio de especialidad.

A la luz de esos criterios y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 32/1998 (en relación con las denominaciones geográficas), se concluye que, dado el registro de la marca de la actora y recurrente, que, aunque mixta, está integrada por un componente denominativo (longaniza de Graus) que, en el conjunto, tiene una mayor importancia o significación distintiva que el gráfico (pues éste cumple en el caso funciones secundarias de ornamentación y aquél es el utilizado por el consumidor para adquirir el producto designado), el empleo por la demandada, como marca y nombre comercial, de la denominación embutidos villa de Graus, con gráfico igualmente secundario, para identificar productos del mismo tipo que los que lo son por la marca colectiva de la actora, genera riesgo de error sobre la procedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociación, en el sentido de equivocada creencia de que las litigantes están vinculadas jurídica o económicamente), según resulta de una comparación de los términos respectivos en los planos fonético y conceptual (la longaniza es un pedazo largo de tripa estrecha rellena de carne de cerdo picada y adobada, mientras que embutido es el nombre con el que se designan diversos tipos de preparaciones de carne picada introducidos en tripa y adicionadas con diversos condimentos) y de la semejanza de los productos con los signos identificados.

II. En la formulación del segundo de los motivos sostiene la recurrente que no resulta aplicable al litigio la limitación a su derecho sobre la marca colectiva de que es titular establecido en el artículo 33.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que fue indebidamente aplicado por el Tribunal de apelación. Afirma, en la explicación del motivo, que la demandada usa su denominación social, además de como tal, a título de marca y de nombre comercial.

El artículo 33.1.b) de la Ley 32/1988, con sensibles diferencias respecto del artículo 6.1 de la Directiva 89/104, condiciona la aplicación del límite que establece al derecho subjetivo del titular de la marca ante el uso por tercero, sin su consentimiento, de indicaciones de procedencia geográfica, entre otros supuestos, a que no se use la indicación como marca o como nombre comercial.

En la sentencia apelada, bien que no de modo expreso, se dice que la denominación de la demandada ha sido usada por ella como marca o como nombre comercial. Así se interpreta el contenido del fundamento de derecho cuarto de la misma, en el que la Audiencia declara que Embutidos Villa de Graus, S. A., obró de buena fe (lo que, según el art. 33.1 de la Ley 32/1988, no es bastante), para legalizar su situación mediante la concesión de una marca, lo que sólo tiene sentido si se entiende que la demandada partió de una posición irregular y necesitada de ser normalizada con la concesión de un signo que, precisamente, tiene por función principal identificar el origen empresarial de productos o servicios (lo que, dicho sea, resulta de una abundante prueba documental).

En conclusión, la argumentación de la sentencia recurrida, determinante del fallo estimatorio del recurso de apelación y desestimatorio de la demanda, no es aceptable. Razón por la que el motivo debe ser estimado.

*PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS. OBLIGACIÓN DE MODIFICAR DENOMINACIÓN SOCIAL INCURSA EN RIESGO DE CONFUSIÓN CON UN SIGNO DISTINTIVO (MARCA Y NOMBRE COMERCIAL),*