

el uso de un signo sirviera para acreditar tal uso con respecto a productos/servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o similares (respecto de los que sin embargo no se había usado el signo en cuestión), o a los productos/servicios en relación con los cuales la utilización por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros. Como la doctrina ya había señalado reiteradamente (13), se trataba de una regulación claramente tuteladora del interés del titular de la marca, a la que sólo la vigente LM de 2001 ha puesto fin: el artículo 39.1 suprime las amplias matizaciones que contenía el artículo 4.4 de la LM de 1988, y exige un uso real y efectivo de los signos inscritos en relación con cada uno de los productos/servicios que identifican.

Con buen criterio, de las consideraciones realizadas por la AP se deduce que este Tribunal interpretó el artículo 4.4 de la LM de 1988, conforme a las previsiones que contienen la Directiva y el Reglamento comunitario, y no valoró, conforme a los tradicionales planteamientos mantenidos de forma generalizada, si el uso de la marca «RDSI» por la demandada reconviente podía generar un riesgo de asociación en los consumidores respecto del origen de los productos de la demandada y de la demandante.

EVA MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ
Profesora Ayudante de Derecho Mercantil
Universidad Nacional de Educación a Distancia

PROPIEDAD INTELECTUAL. VIOLACIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO DEL TITULAR DE LA MARCA «HARLEY DAVIDSON». UTILIZACIÓN DE DICHA MARCA, POR PARTE DE UN FABRICANTE DE JUGUETES, EN UNA REPRODUCCIÓN IMITATIVA DE UNA MOTO DISTINGUIDA EN EL MERCADO CON ESTE SIGNO. POSIBLE APRECIACIÓN DE RIESGO DE ASOCIACIÓN ENTRE AMBOS PRODUCTOS. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 DE MARZO DE 2004.)

Ponente: Excmo. Señor don José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez.

Antecedentes.—El titular de la marca notoria *Harley Davidson* entabla conflicto jurisdiccional ante el Juzgado de Primera Instancia, número 19 de Valencia, contra la empresa de juguetes Feber, S. A. Esta empresa ha comercializado una reproducción exacta de uno de los modelos más famosos de motocicletas distinguidas en el mercado con esta marca. La reproducción, en menor escala y destinada a un uso lúdico por un público infantil, incluye todos los elementos de la marca protegida. El titular de la marca solicita acción de cesación y acción de daños y perjuicios contra el demandado, acciones contempladas en el artículo 35 de la ya derogada Ley de Marcas de 1998, normativa aún aplicable al conflicto en cuestión.

En Primera Instancia, el titular de la marca obtiene resolución favorable, considerando el juzgador la violación del derecho exclusivo y, en consecuen-

(13) Vid., entre otros, CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario al artículo 39 de la LM», *op. cit.*, págs. 597 y 598.

cia, procediendo a ordenar el cese de todos los actos vulneradores de la marca, fijando una indemnización económica por los daños y perjuicios causados y, finalmente, ordenando la destrucción de todo el material que estuviera distribuido y todo el material preparado para tal efecto, incluyendo almacenaje y publicidad, respecto de la reproducción objeto del litigio.

Ante esta resolución jurisdiccional, el demandado ejercita recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, la cual estima parcialmente el recurso, en el sentido de que absuelve a la demandada (Juguetes Feber, S. A.) respecto de la violación del derecho de marca y de realizar actos contrarios al derecho de la competencia pero, contradictoriamente, le obliga a satisfacer a la actora la cuantía de la licencia de explotación de la marca *Harley Davidson*.

Ante esta significación jurisprudencial, la parte demandante entabla recurso de casación ante el Tribunal Supremo, argumentando que sí se ha producido una violación del derecho exclusivo del titular de la marca y que, además, este acto constituye un acto contrario al derecho de la competencia, *ex* artículos 5, 6 y 12 de la LCD.

Doctrina.—Es conocido por todos que, para la labor del comerciante, la distinción de los bienes y servicios en el mercado es una cuestión de trascendental importancia. Esta labor, efectuada a través de los llamados signos distintivos, no ha estado tradicionalmente libre de controversias.

Una de las piedras angulares del sistema de protección de signos distintivos, en general, aunque ahora nos refiramos en concreto a la figura de las marcas, es la capacidad de distinguir los productos o servicios sin *interferencias* en el tráfico económico. En otras palabras, el comerciante podrá distinguir con su marca sus productos y servicios en el mercado sin temor a que terceros, a través de las conductas que veremos, confundan al consumidor medio.

En este sentido, la figura de la confusión, estudiada en amplitud en el derecho de marcas, es el enemigo a batir por el sistema de protección de marcas. El mercado o, más propiamente, el tráfico económico debe ser un espacio que goce de claridad y transparencia informativa. Así, la confusión puede producirse de dos maneras diferenciadas:

- A) Confusión directa: El consumidor medio selecciona un producto o servicio actuando en la creencia de que es otro producto.
- B) Confusión por asociación: El consumidor medio selecciona un producto o servicio conociendo que es un producto diferente pero actuando en la creencia, debido a la similitud de los signos distintivos, por ejemplo, de que ambos productos poseen un mismo origen empresarial o que, al menos, existe una relación o vinculación en el origen empresarial del producto.

No obstante, ello no implica que un tercero no pueda usar una marca ajena bajo ninguna circunstancia. Esto es posible en dos supuestos muy diferentes:

- A) El primero, 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, éste no está usando el signo a título de marca sino a título descriptivo, actuación esta 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, pues no afecta 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 tendría su origen en 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 de 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 los 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 otro producto, sea cuales sean sus características, en cualquier sector del mismo.

Este tratamiento gradual en la protección, referido a las marcas notorias y renombradas, ha dado lugar a múltiples incógnitas a la luz del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001 [CURTO POLO, M., «Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados», en *Comentarios a la Ley de Marcas*. BERCOVITZ, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Direc.), págs. 233-255]. Y ello es así porque, a luz del artículo 8.1 de la citada norma, el legislador parece otorgarle *a priori* una idéntica protección, pues, en dicho precepto primero habla con claridad y de forma disyuntiva de marcas «*notorias o renombradas*». No obstante, y de forma inmediata, matiza esta posición al indicar en el artículo 8.2 que «*La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*». De esta manera parece desprenderse que, en efecto, tal como ha mantenido tradicionalmente la más sólida doctrina, la diferenciación entre marcas notorias y renombradas existe y,

aunque no nos encontramos ante dos figuras o categorías autónomas y contrapuestas, sí nos encontramos ante dos grados distintos de protección de un mismo fenómeno: La mayor protección que la marca merece a medida que su difusión y reputación aumenta (AREÁN LALÍN, M., «La sombra de la marca prestigiosa es alargada», en *CJPI*, núm. 10, pág. 38). Con todo, es una problemática que únicamente indicamos al lector pues, desde la perspectiva estricta de la sentencia, objeto de este trabajo, en nada nos atañe y que, tal como obliga el principio de legalidad, es la antigua Ley de Marcas de 1988 la aplicable a la resolución de esta controversia.

COMENTARIO

Como no podría ser de otra manera, la valoración acerca de la concurrencia o no de la figura de la «confusión» en el supuesto concreto centra toda la actividad del juzgador en la sentencia que analizamos. No obstante, tras esta Resolución del Tribunal Supremo, y aunque apenas la nombre, se halla la valoración acerca del uso con carácter distintivo o descriptivo de la marca *Harley Davidson*.

En este sentido, tal como ya se ha dicho, 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 contemplaba 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*», definición que en nada contradice al antiguo artículo 1 de LM de 1988 (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*, Giuffré, Milano, 1988, pág. 7).

A pesar de la consustancialidad del requisito del uso distintivo con la figura de la marca, cuestión esta que se desprende con claridad del artículo 4.1 LM, del artículo 1 de la anterior norma, este requisito, como se ha dicho, no está expresamente exigido por la Directiva 89/104/CEE. La razón, posiblemente, se derive de la consustancialidad del requisito con la identidad de la figura, cuestión esta que parece conducir al legislador a no realizar una declaración expresa del requisito. Sería suficiente realizar un análisis detallado del artículo 5 DM para comprobar la existencia implícita del mismo. De esta manera, en el artículo 5.1, instaurador del *ius prohibendi* del titular de la marca contra un tercero, se pone de manifiesto que la razón de esta prohibición se fundamenta en que los supuestos contemplados en los preceptos 5.1.a) y b) generan confusión en el tráfico económico, o lo que es lo mismo, alteran la distinción de la oferta con la que el titular de la marca quiere incidir en el mercado. La función distintiva es el fin que se persigue; la confusión se combate porque es una alteración en el fin que persigue 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.

A pesar de todo, no sólo se llega a esta conclusión a través de una interpretación conceptual y de la *ratio legis* de la norma. Una interpretación literal que nos conduce al mismo fin también es posible. Ello se desprende de los propios términos del artículo 5.5 DM cuando señala: «*Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro, relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos*». Vemos así cómo este apartado quinto realiza una excepción al *ius prohibendi* del titular de la marca. Esta excepción nos indica que el titular no podrá prohibir el uso de los signos por un tercero, conductas reguladas en los apartados anteriores al artículo 5 DM, cuando éstos no se empleen con una finalidad distintiva, sin justa causa y puedan causar otros daños. De esta manera, si la excepción a la regla general del *ius prohibendi* se acciona, entre otros requisitos, cuando la marca es usada con un fin diferente al de distinguir productos o servicios en el mercado, parece razonable llegar a la conclusión de que el fin distintivo de la marca, *ex* artículo 5.1 al 5.4 DM, es consustancial a la regla general del *ius prohibendi* y forma parte esencial de la propia figura de la marca. Por todo ello, queda aclarada esta cuestión. El derecho de uso exclusivo de la marca por parte del titular únicamente se produce cuando este uso se realiza a título distintivo. Por consiguiente, no cualquier uso de los signos constituye su uso como marca sino, únicamente, cuando éstos indican el origen empresarial de productos o servicios, haciendo posible que el público pueda pensar que con él se informa sobre la procedencia de los mismos.

Pues bien, justamente esta es la cuestión que, a través del iter procesal del supuesto que analizamos, se ha examinado. En primera instancia, el juzgador entendió que el carácter distintivo se producía, que era una realidad indiscutible. El fabricante FEBER usaba en una moto de juguete la marca de una conocidísima marca de motocicletas. En este paso procesal, el juzgador entendió que, a pesar de que la motocicleta estaba diferenciada con la marca FEBER, al emplear la marca *Harley Davidson*, el fabricante vulneraba el derecho exclusivo del titular de este último signo. A su juicio, la motocicleta de juguete era distinguida en el tráfico económico con la marca de las famosas motocicletas y, si bien este hecho no sería capaz de generar en el tráfico situaciones de confusión directa, sí sería capaz de generar confusión por asociación, esto es, llevar a los consumidores a la creencia de que entre FEBER y «*Harley Davidson*» existía alguna relación empresarial.

A pesar de que esta posición pueda ser defendible, no podemos dejar de observar opiniones contrarias. En esta línea, podría argumentarse que los dos productos, vehículo a motor y juguete, son dos productos diferentes dirigidos a dos sectores diferentes de mercado. Además, se puede también argumentar que el juguete estaba distinguido con una marca propia, de forma visible a la hora de adquirir el producto, y que la marca ajena era usada únicamente como un elemento más de la imitación del vehículo original, pero careciendo del carácter distintivo. Ciertamente es que, aun así, podría entenderse que esta actuación puede originar una situación de confusión por asociación al creer el usuario medio que el juguete imitativo se ha fabricado con la autorización

de «Harley Davidson». A mi juicio, esta opinión no parece acertada. Y no lo parece porque los juguetes fabricados por FEBER son bienes ofertados en un sector del mercado muy diferente del sector mercado en el que opera el titular de la marca ajena.

Detengámonos un momento en este punto. Recordemos que, para apreciar el carácter distintivo de una marca, ésta debe vincularse, en opinión del consumidor medio, a un determinado bien o servicio. Las motocicletas *Harley Davidson* son bienes dirigidos a un público adulto y, tal como reza su publicidad, es una marca vinculada a un modo de vida rebelde y amante del mundo del motor. Si un usuario medio contempla en el mercado productos asociados a este estilo de vida que portan el signo distintivo de «Harley Davidson» (chaquetas de cuero, pantalones de motorista o cascos, etc.), es innegable que el consumidor medio establecerá una asociación de dichos productos con la marca. Así, pensará que el titular de la marca los ha creado o bien que un tercero, con autorización del titular del signo, los ha fabricado. El usuario medio hará esta asociación porque todos estos elementos están vinculados a la fuerza distintiva de la marca. El titular de la misma, a través de actos de publicidad y promoción, ha fortalecido la capacidad distintiva de su marca. El público asocia la marca con motocicletas pero también con los productos asociados al modo de vida con la que el signo ha sido vinculado.

El caso que aquí se plantea es diferente. Un juguete, destinado a un público infantil, distinguido con una marca propia (FEBER) que reproduce un modelo de una famosa motocicleta, insertando en la misma el signo distintivo de ésta. A mi juicio, al igual que hizo la Audiencia Provincial de Valencia durante el iter procesal del caso que analizamos, es poco probable que el usuario medio crea en la existencia de alguna vinculación en cuanto al origen empresarial del producto. El público no vincula la marca «Harley Davidson» a productos infantiles y, al ver la moto de juguete dirigida a un público infantil, el público únicamente piensa que una empresa juguetera ha insertado el símbolo como un elemento más de la reproducción. En este sentido, parece claro que las motocicletas dirigidas a niños en su primera infancia quedan fuera del poder de atracción de la marca. Por todo ello, y en contra de lo mantenido por el juzgador, entiendo que no existe un uso a título distintivo de la marca ajena por parte del demandado. Con todo, sigamos con la argumentación contenida en la sentencia.

No deja de resultar curioso el análisis que de lo que son productos *idénticos o similares* efectúa el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Valencia señaló, como argumento para admitir el recurso de apelación, que «*el producto comercializado por la apelante, Juguetes Feber, S. A., es distinto del comercializado por la actora, por lo que se refiere a tamaño, prestaciones, precio y cadenas de mercado*». No obstante, señala el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial «*[...] omite una realidad que se proclama en la instancia y es que se trata en ambos productos de motocicletas, y aunque la de la demandada es de juguete, utiliza la marca Harley Davidson, marca notoria de una moto que es una de las más famosas del mercado [...]*». En este sentido vemos que el juzgador presupone la existencia del carácter distintivo de la marca en el supuesto concreto, pero, además, engloba dentro de la categoría de «*productos idénticos o similares*» a una motocicleta de gran cilindrada y a una reproducción de juguete, pues «*se trata en ambos productos de motocicletas*». Como no puede ser de otra manera, no podemos estar de acuerdo. Los productos distinguidos con la marca *Harley Davidson* son motocicletas, vehículos

a motor, y los distinguidos con la marca «FEBER» son juguetes destinados a un público infantil. Ambos no son motocicletas. La primera es un vehículo a motor, una motocicleta en sentido estricto, destinado a un sector del mercado, y la segunda es un juguete imitativo de una motocicleta dirigido a un público infantil.

Tras la declaración de que ambos productos son «idénticos o similares», se encuentra el hecho de que el juzgador entiende que la marca «Harley Davidson» posee un carácter notorio. Por tanto, en primer lugar, se declara que el demandado usó con carácter distintivo la marca ajena, una marca que es notoria. Como es sabido, el titular de una marca notoria puede prohibir el uso de marca a todos los productos que operen en su sector de mercado, pero no más allá. El titular de la marca no puede prohibir el uso de la misma para «*productos o servicios diferentes*» fuera de su sector de mercado. Esto queda reservado para la protección reforzada de las marcas renombradas. Siendo, por tanto, una motocicleta y un juguete productos diferentes para sectores de mercado distintos, no parecería que el titular de la marca pudiera prohibir su conducta al demandado. Por ello, en segundo lugar, y con el fin de solventar tal inconveniente, el juzgador interpretó que ambos productos eran «*idénticos o similares*», con lo cual el titular de la marca podía ejercer su *ius prohibendi*, siendo posible, por tanto, apreciar la violación del derecho de marca.

A pesar de todo ello, creyendo aún que el uso de la marca ajena en este supuesto no posee un carácter distintivo por las razones expuestas y siguiendo el razonamiento del Tribunal Supremo, me queda la duda de por qué no ha apreciado el carácter renombrado de la marca demandante, solventando el problema, si ese era su deseo, con una mayor corrección técnica. Y podría haberlo hecho con suma facilidad, pues pocas dudas ofrece el hecho de que la marca en cuestión es conocida por el público en general y no sólo en su lecho de mercado.

En este sentido, y para finalizar, basta con cuestionarse qué hubiera hecho el juzgador si, en vez de aplicar la antigua LM, tuviera que aplicar la nueva norma en materia de marcas. Como es sabido, si éste fuera el caso, bien podría entender el juzgador que, tal como quedó señalado en el artículo 8.1 en relación con el 8.2 de la nueva Ley de Marcas, la marca *Harley Davidson* es una marca notoria, muy ampliamente conocida, entendiéndolo, por consiguiente, que el *ius prohibendi* del titular alcanza al sector juguetero. Es evidente que una interpretación así, aunque posible desde el punto de vista del derecho positivo, contradiría a la práctica totalidad de la doctrina científica y es un paso que no sabremos si algún día se dará. El tiempo en futuras resoluciones nos sacará de la duda.

En definitiva, una sentencia abierta a la discusión que escenifica con claridad lo difícil que puede resultar la tarea de señalar la frontera entre el uso distintivo y descriptivo de las marcas. Una dificultad que, como en muchos otros aspectos de las ciencias humanas, radica en el acto de colocarse en el *alter locus*, en este caso, del consumidor medio.

JUAN FRANCISCO ORTEGA DÍAZ
Universidad de Salamanca