

2. DERECHO MERCANTIL

DERECHO DE LA COMPETENCIA. MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL.— EJERCICIO DE ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE MARCA, INDEMNIZACIÓN, DECLARATIVA DE ILICITUD DEL ACTO, Y DE CESACIÓN. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA. (SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, DE 17 DE JUNIO DE 2003.)

Ponente: Excmo. Señor don José L. Concepción.

Antecedentes.—La demandante («T., S. A.») solicitaba que «R., S. A.» cesara en el uso de la marca «RDSI, Red Digital de Servicios Integrados», concedida el 2 de septiembre de 1988, para los productos/servicios de la clase 38 (servicios de comunicaciones), así como para los productos/servicios de la clase 16 (papel, cartón, productos de imprenta, papelería y revistas, etc.), y para los productos/servicios de la clase 9 (aparatos telefónicos, de telefonía, automáticos, etc.), y que el Juez declarara la infracción de marca cometida por la demandada, así como se le concediese una indemnización por los daños que la conducta del demandado le hubiera ocasionado, y se retirasen y entregasen para su destrucción todos los folletos publicitarios en los que apareciesen las marcas infringidas. Finalmente, solicitaba se reconociera la realización de un acto de competencia desleal, y se procediera a la publicación de la sentencia condenatoria.

Doctrina.—Se produce una complementariedad relativa entre las normas especiales (LM) y generales (LCD y LGP), lo que implica que es posible la aplicación conjunta de ley especial y ley general en un mismo supuesto fáctico. En todo caso, no debe desconocerse que ambas normas, ley especial, de una parte, y ley general, de otra, tienen distintos objetivos.

La posible genericidad de una marca no debe valorarse en el momento en que se ventila el litigio, sino retrotrayéndose al tiempo en que accedió la marca al registro, que es el momento en el que debió tenerse en cuenta el carácter genérico del signo para impedirse su inscripción.

El uso de la marca inscrita es un deber, impuesto por el legislador, que pesa sobre el titular de la marca, y que beneficia tanto al titular de ésta como al consumidor.

Hechos.—La demandante, «T., S. A.», es una empresa explotadora de servicios de telecomunicación, titular de la marca «RDSI, Red Digital de Servicios Integrados», concedida el 2 de septiembre de 1988, para los productos/servicios de la clase 38 (servicios de comunicaciones), y de la marca «RDSI» para papel, cartón, productos de imprenta, papelería y revistas, etc. (clase 16) y, finalmente, de la marca «RDSI» para aparatos telefónicos, de telefonía, automáticos, etc. (clase 9). Alegaba la demandante que «R., S. A.» venía utilizando tales marcas en el tráfico, para distinguir servicios de telecomunicaciones, conducta que, en su opinión, constituía una infracción de marca, por lo que ejercitaba, además, la acción de indemnización de los daños causados, la declarativa de la deslealtad del acto, la de cesación de la conducta, así como la retirada y entrega de los folletos publicitarios en los que aparecieran las marcas en cuestión, y la publicación de la sentencia condenatoria.

La demandada contestó la demanda alegando, en primer lugar, que el uso que de los signos venía realizando la demandante no era a título de marca, debido a que se trataba de «la forma genérica, usual y habitual de identificar en el mercado a un concreto tipo de acceso telefónico o a una específica tecnología de comunicaciones telefónicas». En segundo lugar, la demandada, vía reconvencción, solicitó se declarase la nulidad de dos de las marcas litigiosas para las clases números 38 y 9, al entender que incurrían en causa de nulidad ex artículo 11.1.a), b) o c) de la LM de 1988, además de solicitar de forma subsidiaria se declarase la caducidad de la marca para la clase 16, bien por genericidad sobrevenida ex artículo 53.b), bien por falta de uso de las mismas.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó las peticiones de ambas partes, alegando, de una parte, que los signos en cuestión no eran usados en el tráfico a título de marca, sino solamente como instrumento para identificar una determinada tecnología digital que presta a sus clientes. De otra parte, el Tribunal estimó que, ni las marcas inscritas eran desconocidas, en el momento de su inscripción, para la generalidad de los potenciales clientes, ni tampoco había transcurrido el tiempo que marca la Ley para que pueda reputarse que los signos no habían sido usados por su titular. Antes estas circunstancias, las partes presentaron recurso ante la Audiencia Provincial.

COMENTARIO

La sentencia que comentamos en estas líneas se encuadra en el ámbito del Derecho de la Competencia, y más precisamente en el marco del Derecho de la Propiedad Industrial, al abordar aspectos del Derecho de Marcas. Ello no es óbice para que también trate, si bien de forma incidental, el Derecho de la competencia desleal, al precisar la relación que existe entre ley especial (Ley de Marcas, LM), y ley general (LCD).

Con relación al primer aspecto, la Audiencia Provincial (AP) centra sus aportaciones en las siguientes cuestiones del Derecho de Marcas: nulidad de la marca por genericidad, y caducidad de la marca por falta de uso (vid. *infra*, 2).

Respecto de la segunda cuestión planteada, la AP se pronuncia muy brevemente, en los términos que a continuación exponemos:

1. La demandante había ejercitado, como hemos indicado previamente, acciones de Derecho de Marcas (conforme a la Ley de Marcas vigente en el momento de presentación de la demanda, LM de 1988) y simultáneamente acciones de competencia desleal. Esta circunstancia justificó que la AP iniciara sus consideraciones exponiendo la relación que, a su juicio, existía entre ambos cuerpos normativos.

En este sentido, el punto de partida adoptado por el Tribunal es la denominada «complementariedad relativa», concepto acuñado por la doctrina (1), y que supone una huida de la «regla de la especialidad» como criterio conforme al que determinar la aplicación de una norma frente a las restantes de posible aplicación (así, la LM sería de aplicación frente a la LCD o LGP, en

(1) Vid. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios a la Ley de competencia desleal*, Ed. Civitas, Madrid, págs. 81-85.

los supuestos de infracción de marcas). La complementariedad relativa, defendida también por los tribunales en anteriores ocasiones (2), hunde sus cimientos en la doctrina de los «círculos concéntricos», propuesta por BERCOVITZ, que supone que el círculo interno concede una tutela jurídica reforzada, frente a la tutela que otorga el círculo exterior, que es más débil. Así, en el primer caso, la tutela es automática (*erga omnes*) desde que se produce la infracción, por ejemplo, de una marca, mientras que en el segundo caso, la tutela es más casuística, en la medida en que es necesario analizar detenidamente las circunstancias fácticas del supuesto para que finalmente pueda considerarse que existe un supuesto desleal.

Pues bien, como indicó acertadamente la AP, la aplicación de la Ley especial (LM) no excluye la aplicación de la Ley general (LCD o LGP). Continúa la AP señalando que, pese a la vigencia de la doctrina de la relativa, no podemos desconocer que ambas normas persiguen objetivos diversos: la LM proteger al titular de la marca, y la LCD es un instrumento de ordenación de las conductas en el mercado. Aún siendo ello cierto, consideramos que la tutela que concede la LM no debe desconectarse del mercado, ámbito en el que las marcas despliegan sus efectos y encuentran su razón de existir. Sólo en la medida en que existan marcas que distingan unos productos/servicios de otros, el mercado funcionará correctamente, al permitir que el público en general tenga un perfecto conocimiento del origen empresarial del producto, y de esta forma, se tutelaré indirectamente el correcto funcionamiento del mercado. En definitiva, la tutela directa que la LM concede al titular del signo está, como hemos visto, en estrecha conexión con la tutela indirecta que realiza respecto del mercado en su conjunto.

La AP, en la consideración de que los hechos alegados en primera instancia ponían de relieve una infracción del Derecho de Marcas, y en atención a los diferentes objetivos que persiguen la LM y la LCD, estimó oportuno enjuiciar los hechos solamente desde la perspectiva de la LM.

2. La demandada alegó, en primer lugar, que el signo «RDSI» no era utilizado por la demandante como marca. En segundo lugar, el demandado planteó, vía reconvencción, la nulidad de la marca «RDSI» para los productos/servicios de las clases 9 y 38, al considerar que se trataba de «la forma genérica, usual y habitual de identificar en el mercado a un concreto tipo de acceso telefónico o a una específica tecnología de comunicaciones telefónicas».

La AP abordó el tema de la nulidad del signo, indicando que se trataba de una causa relacionada con el artículo 11.1.a), b) y c) de la entonces vigente LM de 1988, y estimó que cuando el signo accedió al Registro —que es el momento en el que debe valorarse la posible genericidad del signo, y no el momento en el que se ventila el litigio—, «(...) la inmensa generalidad de las personas desconocía si dicha denominación (“RDSI”) designaba servicios de telefonía».

(2) Vid., entre otras, la sentencia de la AP de Barcelona, de 4 de junio de 1998, asunto «Príncipe Smirnoff».

Ello no es óbice para que la AP valorara la nulidad de la marca para las clases 9 y 38, pero no ya por tratarse de un signo genérico, sino por ser un signo *carente de fuerza distintiva*. Consideró el Tribunal que el signo denominativo conformado por palabras tales como Red, Digital, Servicios o Integrados, no podía diferenciar, de otros análogos, el origen empresarial de productos o servicios constituidos por servicios de comunicaciones o por aparatos de telefonía u otros similares, que eran precisamente los productos/servicios distinguidos por la marca para las clases 9 y 38. Esta circunstancia llevó a la AP a considerar que la marca registrada para las clases 9 y 38 era un signo carente de capacidad distintiva.

Aunque compartimos con el Tribunal la idea de que la marca «RDSI» para los servicios/productos de las clases 9 y 38 era un signo carente de carácter distintivo, los pronunciamientos del Tribunal parecen poner de relieve que el carácter distintivo, de una parte, y el carácter genérico del signo, de otra, son dos conceptos independientes entre sí, sin conexión, cuando en realidad ambos se encuentran muy próximos; así, en muchas ocasiones, en realidad resulta extremadamente complejo determinar cuándo un signo carece de distintividad y cuándo es genérico. Y es que, en general, una marca genérica carece de distintividad (3), o, como ha indicado el TJCE, «un signo carece de carácter distintivo si únicamente informa sobre las características o las prestaciones del producto o del servicio de que se trate, de forma que para ser distintivo un signo debe permitir distinguir la empresa de sus competidores, más que informar al público sobre los productos o los servicios» (4).

Una vez que la AP declara que, en realidad la marca en cuestión, más que genérica, carecía de carácter distintivo ex artículo 1 LM 1988, necesariamente se ve abocada a declarar la nulidad del signo inscrito. Y es que, una vez constatada tal circunstancia, como la LM de 1988 no contemplaba ningún mecanismo de convalidación de tal circunstancia (falta de carácter distintivo), no existía otra alternativa para lograr que la marca siguiera existiendo. Ni siquiera era posible que, mediante la valoración conjunta o global de los elementos que integraban la marca (ex art. 11.3, LM 1988), pudiera afirmarse que poseía fuerza distintiva, puesto que el apartado 3 del citado precepto no incluía en su ámbito de aplicación a los signos carentes de fuerza distintiva (al no cumplir lo establecido en el art. 1 de la Ley, al que remite el apartado 3 del art. 11 LM 1988).

Sin embargo, conforme a los nuevos planteamientos asumidos por la nueva LM de 2001, la solución a la cuestión hubiera sido diversa, además, en un doble sentido. Y es que, como exponemos seguidamente, el legislador de 2001 ha ampliado sustancialmente los supuestos en los que un signo puede ser convalidado: así, y en primer lugar, mientras que en el marco de la LM de 1988 sólo los signos descriptivos podían ser convalidados mediante la posibilidad de adquirir «*secondary meaning*»

(3) Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Civitas, Madrid, 2002, pág. 209.

(4) Vid. sentencias de 26 de octubre de 2000, asunto «Trustedlink» (T-345/99. Rec. 2000, págs. II-3525), y, más recientemente, de 30 de abril de 2003, asunto «Axions, S. A., Christian Belve» (T-324/01. Rec. 2003, págs. II-1897).

(art. 11.3), la nueva LM de 2001 admite la convalidación de signos, no ya sólo de carácter descriptivo, sino además de carácter genérico o carentes (*ab initio*) de carácter distintivo (art. 5.2). Además, y en segundo lugar, el legislador contempla también la posibilidad de que signos sin fuerza distintiva individualmente considerados, puedan adquirirla mediante su valoración de conjunto o global (art. 5.3), posibilidad que la LM de 1988 sólo contemplaba para los signos descriptivos y genéricos (art. 11.3).

Con independencia de la deficiente técnica que se ha dicho que ha demostrado el legislador con ocasión de la redacción del artículo 5 de la LM 2001 —en todo caso con la intención de trasponer fielmente los términos de la Directiva comunitaria al ámbito interno— (5), y las doctrinas elaboradas para justificar el solapamiento de los apartados *a*) y *b*) del artículo 5.1 LM 2001 (6), es lo cierto que queda más que evidente la intención del legislador de ampliar sustancialmente los supuestos de convalidación de las marcas.

Pues bien, aplicando las amplias posibilidades de convalidación o subsanación que prevé la LM de 2001 al supuesto en cuestión —marca «RDSI»—, pudiera resultar que la marca hubiera logrado, como consecuencia del uso en el tráfico, fuerza distintiva. Y es que, la citada marca había sido registrada en el año 1988 para los productos/servicios de la clase 38, y en 1990 para los productos/servicios de la clase 9, lo que supone que, en principio, llevaba siendo utilizada un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que pueda haberse desarrollado tal fuerza distintiva en el público en general. Sin embargo, para que ello fuera así, sería necesario constatar si el titular había realizado un uso serio y efectivo de la marca en cuestión para ambas clases de productos, cuestión respecto de la que el Tribunal, ante la aplicación de la LM de 1988, no necesitó pronunciarse.

3. Sí que aborda la AP la temática del uso de la marca litigiosa respecto de los productos/servicios de la clase 16 (papel, cartón, productos de imprenta, papelería, libros, revistas y todo tipo de material impreso). Se trataba de determinar si la alegación de la demandada —formulada en vía reconvenicional—, podía prosperar; en particular, la demandada reconviniendo consideraba que la marca litigiosa no había sido usada por la demandante en los términos que establecía la LM (art. 4), puesto que si bien la marca había sido usada en relación a líneas de acceso básico (productos de la clase 18), y en un equipo RDSI (producto de la clase 9), en relación a los productos de la clase 16 sólo había sido usada (de buena fe) en material de publicidad, en particular, en el plazo de los tres meses anteriores al ejercicio de la acción de caducidad.

(5) Vid. MARCO ALCALÁ, L. A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 138 y sigs.

(6) Así se ha propuesto la diferenciación entre signos carentes de distintividad *in abstracto* [art. 5.1.a)], y carentes de distintividad *in concreto* [art. 5.1.b)]. En todo caso, en la práctica resulta muy difícil determinar cuándo una marca carece de distintividad y cuándo es genérica, además de que el régimen jurídico en ambos casos es el mismo. Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., «Comentario...», *op. cit.*, págs. 208 y 209.

Varias son las cuestiones que se suscitan en torno a las consideraciones de la AP: en primer lugar, analizar si el uso de la marca sólo tres meses antes de que la acción de caducidad fuera ejercitada es un uso relevante o irrelevante en la LM; en segundo lugar, determinar si el uso de la marca en material publicitario supone el cumplimiento de la carga impuesta por el legislador al titular de la marca (o un tercero con su consentimiento, art. 4.3 LM 1988; art. 39.3 LM 2001).

No obstante, antes de responder a las cuestiones planteadas conviene recordar que, como es sabido, el uso de la marca es una carga impuesta por el legislador al titular de ésta, en la consideración de que de esta forma se evita que el ordenamiento jurídico tutele monopolios innecesarios, evitándose así que el Estado use su fuerza coercitiva para defender a quien posee una marca pero no la usa en el mercado; y es que, no se explica qué sentido tendría mantener marcas que no responden a la finalidad para la que surgieron al tráfico (actuación competitiva) (7). Además, la carga de uso de la marca evita que la OEPM aparezca sobrecargada de marcas inoperativas —o, como ha indicado FRANCESCHELLI con una frase ya célebre, que los Registros de marcas sean «cementeros de marcas»—, de forma que se logre así una coordinación o coherencia registral y extrarregistral. En definitiva, la carga de uso de la marca pone de relieve el carácter dinámico de la marca, que no queda cristalizada con la mera inscripción registral, sino que requiere además un uso posterior en el mercado.

Como decíamos, se planteaba en primer lugar, determinar si el uso en los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad supone el cumplimiento de la carga de uso por el titular de la marca. En este sentido, señaló la AP que la fecha de uso de la marca (tres meses antes del ejercicio de la acción de caducidad por el demandado reconviniendo) es un supuesto que puede recibir acomodo jurídico en la excepción que contempla la LM, puesto que se trataba de un uso en plazo, y además de buena fe.

Aunque el Tribunal no profundizó sobre esta cuestión, se trataba de determinar si era posible que se hubiera producido un supuesto de «sanación o rehabilitación» de la marca como consecuencia del uso que de ésta hubiera realizado el titular. Esta posibilidad, contemplada por el artículo 53.a) de la LM (art. 58 de la LM 2001) —respecto de la que se ha dicho que supone una quiebra del Derecho histórico español, en el que se venía afirmando el carácter insubsanable de la caducidad marcaría por falta de uso— (8), exige en todo caso un uso del signo con la misma intensidad y significado que se exigen para considerar cumplida la carga de uso del signo (a saber, un uso real y efectivo: el uso real de la marca supone impedir los usos que sean aparentes o ficticios, mientras que el uso efectivo alude al requisito de la intensidad del uso exigido a fin de estimar cumplida la carga legal, exigen-

(7) Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «La formación del Derecho de la Competencia», en *ADI*, 1975, pág. 61 y sigs., en especial pág. 80.

(8) Vid. GARCÍA-CRUCES, J. A., «Comentario al artículo 58 de la LM», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2003, págs. 899-913, en especial pág. 908.

cias con las que en última instancia se pretende evitar utilizaciones aparentes o fingidas de la marca registrada, así como meramente testimoniales o las realizadas a afectos internos de la empresa titular o licenciataria de la misma) (9), esto es, no basta cualquier uso de la marca, sino que es necesario un uso cualificado (10).

Pues bien, el uso serio y efectivo que, en principio, debe haber realizado el titular de la marca —lo que debe constatarse de forma casuística caso por caso—, debe además reunir dos requisitos para que la figura de la sanación pueda producirse, impidiéndose de esta forma la caducidad de la marca: en primer lugar, debe respetarse un límite temporal, que se refiere a que debe haberse agotado el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 53.a) LM; en segundo lugar, ese uso debe respetar una anterioridad respecto de la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención por caducidad, en el sentido de que el uso de la marca debe responder a un uso conforme a la «buena fe».

La nueva LM 2001 matiza qué debemos entender por buena fe a los efectos de uso de la marca idóneo para producir la rehabilitación de la marca, y así indica en el artículo 58, último párrafo, que «no se tomarán en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del mismo se hubiesen realizado después de haber sabido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada». Es decir, que el uso que inicia el titular de la marca una vez que han transcurrido los cinco años desde la fecha de publicación de la concesión, para poder ser de «buena fe» en el sentido del artículo 58 LM 2001, no debe ser la respuesta directa al ejercicio de una acción de caducidad por el demandado o al riesgo serio de que tal acción se vaya a ejercitar de forma inmediata (11). En definitiva, se trata de evitar un uso fraudulento de la marca, que consistiría en el uso de la marca (transcurridos los cinco años establecidos por la LM) a los solos efectos de evitar la caducidad de ésta, objetivo para lograr el cual el legislador ha establecido un período «de sospecha» en el que el uso del signo se estima irrelevante (a efectos de sanación de la marca).

En el supuesto que nos ocupa en estos momentos, la AP expresamente indica que, tal y como ha indicado la demandada reconviniendo, la demandante reconvénida ha usado las marcas registradas de acceso básico «RDSI» (clase 16) en las líneas de acceso básico, en un equipo RDSI (clase 9), y en material de publicidad de la línea RDSI (clase 16), cumpliendo el requisito que establece el art. 4 LM, relativo al uso serio y efectivo para que pueda entrar en juego la excepción que contempla el artículo 53.A) LM («sanación» de la marca), puesto que tal uso, indica la AP, se produce una vez transcurridos los cinco años desde la fecha de publicación de la concesión y en los tres meses previos al

(9) Vid. CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario al artículo 39 de la LM», en *Comentarios...*, op. cit., págs. 583-609, en especial págs. 591 y 592.

(10) Vid. SÁIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 122 y 113.

(11) Vid. GARCÍA-CRUCES, J. A., «Comentario al artículo 58 de la LM», op. cit., pág. 909.

ejercicio de la presentación de la acción de caducidad, si bien no se constata la existencia de mala fe en el comportamiento de la titular de la marca, esto es, el Tribunal no puso de relieve que la titular de la marca tuviera conocimiento del ejercicio inmediato de acción de caducidad por la demandada reconviniente.

Sin embargo, el Tribunal abordó la segunda cuestión planteada (uso de la marca en material publicitario), indicando que, no obstante lo anterior, aunque exista buena fe en la demandante reconvinida, el uso serio y efectivo de la marca «RDSI» sólo se ha producido en relación a las clases 38 y 9, puesto que el uso del signo sobre material publicitario de la línea RDSI no justifica el uso exigido (para la clase 9), cual es el uso del signo para los productos para los que fue registrada (clase 9: papel, cartón, productos de imprenta, papelería y revistas, etc.). De esta forma, el Tribunal se planteaba si el uso del signo «RDSI» en la publicidad y no en los productos de la clase 9, como ha hecho la demandante reconvinida, supone dar cumplimiento a la exigencia de uso de la marca exigido por la LM.

Como ya indicamos, la constatación del uso de la marca es una cuestión casuística, que debe analizarse atendiendo a las circunstancias que rodean al supuesto fáctico. Tomando como punto de partida la regla general de que, en principio, un uso publicitario de la marca debe considerarse como uso relevante, bien sea porque el alto renombre alcanzado por el signo puede servir para amparar la comercialización de las prestaciones distinguidas mediante su simple visualización por el público, o bien porque el uso publicitario puede constituir un acto preparatorio para una comercialización ulterior del producto/servicio (12); se trata entonces de determinar si tales circunstancias concurren en el supuesto que comentamos en estas líneas.

En particular, se trata de analizar si la marca «RDSI» detentaba un renombre tal que, pese a no ser usada por su titular en relación a los productos de la clase 16, era idónea para que el público en general vinculara la misma con los productos de la clase 16. Atendiendo a los datos aportados por el Tribunal, parece que no era probable que en realidad el público en general llegara a asociar los productos de la demandante y demandada, puesto que la demandante se dedicaba de forma principal a la actividad de telefonía, lo que parece que impide, o al menos dificulta en gran medida, que el público en general llegue a identificar el signo en cuestión con los productos de la clase 16, que no constituyen su actividad principal en el mercado.

Además, debe recordarse que, aun cuando pudiéramos admitir que el simple uso publicitario de la marca «RDSI» constituyera un uso en los términos exigidos por la LM, no debemos olvidar que el simple conocimiento de la marca por el público («*residual goodwill*») sin que vaya seguido de un uso típico como signo distintivo de los productos comercializados realmente en el mercado, no serviría para cumplir con la carga legal de uso.

Por otra parte, los datos fácticos que dieron lugar a la sentencia que comentamos en estas líneas, son también idóneos para abordar el controvertido tema del uso parcial de la marca, que, como es sabido, era regulado en la LM de 1988 de una forma expansiva (art. 4.4), en el sentido de permitir que

(12) Vid. CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario al artículo 39 de la LM», *op. cit.*, pág. 594.

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.