

**TRIBUNAL SUPREMO**

**SALA PRIMERA**

**GABINETE TÉCNICO**



---

**RECOPIACIÓN DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA  
SALA PRIMERA  
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
AÑO 2014**

---

**Análisis y recopilación: D.<sup>a</sup>ALICIA GONZÁLEZ TIMOTEO. MAGISTRADA.  
LETRADA GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO. ÁREA CIVIL**

## SUMARIO

- 1.- ACCIÓN DE VIOLACIÓN DE MARCA Y DE NULIDAD DE LA INFRACTORA.**
- 2.- MARCA COMUNITARIA**
- 3.- MARCA NOTORIA NO REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN, ANÁLISIS DE LAS PAUTAS JURISPRUDENCIALES PARA SU APRECIACIÓN.**
- 4.- MARCA. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN: NECESIDAD DE CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO.**
- 5.- MARCA. CADUCIDAD POR FALTA DE USO EFECTIVO.**
- 6.- MARCA. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE VIOLACIÓN EN CASO DE INFRACCIÓN CONTINUADA. 7.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD MATERIAL DEL REGISTRO.**
- 8.- RIESGO DE CONFUSIÓN: NO SE APRECIA.**

## XI.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1.- Acción de violación de marca y de nulidad de la infractora.

*« Hay que precisar que la prescripción extintiva de la acción ejercitada en la demanda fue rechazada por el Juzgado de lo Mercantil, con argumentos que - no llevados a la segunda instancia – son correctos y coincidentes con la jurisprudencia – por todas, sentencia de 20 de enero de 2010, número 873/2009 -. Así como que la semejanza de las marcas en conflicto y su aptitud para generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos con ellas identificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, no ha sido discutida y, en todo caso, como evidente, se ha dado por supuesta por ambos Tribunales.*

*Ello sentado, ha de ser determinante de la decisión, al respecto, que se precise previamente si la titular alemana consintió o no el registro y el uso por la demandada de los signos litigiosos, lo que hemos de establecer adoptando la posición procesal de Tribunal de instancia. Pues bien, entendemos que una valoración crítica de la prueba documental practicada en el proceso convence de que los referidos actos de la demandada – estatutariamente obligada a seguir las instrucciones de la sociedad demandante, en aspectos esenciales de sus derechos de propiedad industrial – han estado amparados por un consentimiento condicionado de la titular, el cual desapareció tan pronto como la relación entre ambas quedó rota, no de modo antijurídico, sino por un cambio del accionariado, causa de que la posición dependiente de Productos Denso Pla y Cia, SL quedara sin respaldo suficiente, de hecho y de derecho, desde el año dos mil tres.*

*Procede, en consecuencia, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimar la apelación de la demandante y, con ella, en parte la demanda, para otorgar la pretendida protección a las marcas internacionales de Denso Holding GmbH & Co números 185 588 y 427 509, en los términos que resultan del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - incluida la pretensión deducida con fundamento en la norma del artículo 44 de la misma Ley, pero no la referida a la publicación de la sentencia, cuya justificación en los términos en que se pidió no consta demostrada -.»*

*[Sentencia de 14 de octubre de 2014. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal: Num.: 2478/2012]*

### 2.- Marca comunitaria

*«Es cierto, como afirma la recurrente, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en el que el signo goza de una protección uniforme. En ese sentido el Tribunal de Justicia ha declarado – así en la sentencia de 14 de diciembre de 2006 (C-316/05) - que el objetivo contemplado en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento 40/94 es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación. También es cierto que, en la sentencia de 12 de abril de 2011, el citado Tribunal recordó que, si un tribunal de marcas comunitarias al que se ha sometido un conflicto de violación de dichos signos constata que los actos infractores se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, “en particular porque [...] el demandado acredita que el uso del signo de que se*

*trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga”.Sin embargo, las cuestiones – conexas - que plantea en ambos motivos la recurrente merecen la calificación procesal de nuevas a los efectos de la casación o, cuanto menos, de formuladas “per saltum”, ya que no fueron tratadas por el Tribunal de apelación.En consecuencia, no es procedente que nos pronunciemos sobre ellas – sentencias 373/2010, de 15 de junio, 101/2012, de 7 de marzo, entre otras muchas -, tanto más si su tratamiento aparece condicionado a una determinada base fáctica que debería haber sido declarada probada y que no nos corresponde en este trámite extraordinario reconstruir.»*

*[Sentencia de 28 de marzo de 2014. Recurso de casación: Num.: 803/12 Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

### **3.- Marca notoria no registrada. Riesgo de confusión, análisis de las pautas jurisprudenciales para su apreciación.**

Aunque se reconoce el carácter notorio de las marcas de la demandante, carece de esta condición el color azul zafiro, determinado bajo la referencia pantone 306-C, que constituye un elemento de aquellas marcas, no porque no pudiera haber llegado a adquirir el carácter distintivo por el uso, sino porque de hecho no lo ha adquirido con la notoriedad que se pretende. Riesgo de confusión, análisis de las pautas jurisprudenciales para su apreciación. Especial protección de la marca notoria. Doctrina sobre la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal: complementariedad relativa.Análisis de las cuatro conductas desleales denunciadas en relación con el empleo por la demandada del color azul en la botella con que comercializa su ginebra, similar al color de la botella Bombay Sapphire: actos de confusión (art. 6 LCD); actos de imitación (art. 11.2 LCD); actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD) y actos de obstaculización, como comportamiento contrario a la buena fe (art. 5 LCD).

*« No siempre, alguien que pretende dotar de distintividad a un determinado color que usa en su publicidad y en la presentación de su producto, está legitimado para impedir que un competidor lo utilice, bajo la justificación de que este empleo le impide alcanzar en el mercado la distintividad sobrevenida que busca. Pues ello sería atribuir al demandante un derecho de exclusiva antes de que lo hubiera merecido, por el registro del signo o por haber logrado su notoriedad con el uso, aunque no esté registrado. Cuestión distinta, que no podemos analizar porque no fue específicamente planteada en la demanda, es que hubiera podido existir lo que la doctrina entiende como “imitación publicitaria” constitutiva de acto de obstaculización. »*

*[Sentencia de 11 de marzo de 2014. Recurso de casación : Num.: 607/12. Ponente Excmo. Sr. D.: Ignacio Sancho Gargallo]*

### **4.- Marca. Caducidad por vulgarización: necesidad de concurrencia del elemento subjetivo.**

*«Conforme a los artículos 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y 55, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, para que tenga lugar la caducidad de la marca por vulgarización, es necesario, además de que el signo se hubiera convertido en el comercio en la designación usual del tipo a que pertenece el producto o servicio para el que fue registrado, que ello haya sido como consecuencia de la propia conducta, activa o pasiva, del titular.*

*En la sentencia recurrida se ha negado, cuanto menos, la concurrencia del mencionado elemento subjetivo. En efecto, el Tribunal de apelación declaró probado que el titular de la marca, en el momento en que detectó los primeros intentos de vulgarización de la misma - imputados al actor reconvenicional, que utilizó el término “oropesinas” como componente de otra, registrada a su favor - le requirió de inmediato para que cesara en su actuación, ejercitó en su contra la correspondiente acción para imponérselo y, en definitiva, hizo lo pertinente a su alcance para evitar la causa de caducidad de que se trata.*

*Y no cabe entender que tal afirmación – en buena medida apoyada en la valoración de la prueba – derivó de juicios de valor inadecuados que hubieran llevaron a una subsunción indebida del supuesto probado bajo la norma que en el motivo se dice infringida.»*

*[Sentencia de 11 de junio de 2014. Recurso de : Num.: 1950/2012 Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

#### **5.- Marca. Caducidad por falta de uso efectivo.**

No se practicó prueba suficiente para acreditar el uso y comercialización de las marcas objeto del presente proceso en los sectores del mercado para los que fueron concedidas las marcas impugnadas

*[Sentencia de 17 de junio de 2014. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal : Num.: 2019/2012 Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

#### **6.- Marca. Prescripción de la acción de violación en caso de infracción continuada.**

*«Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 – recurso número 1370/2005 – y 721/2010, de 16 de noviembre -.»*

*[Sentencia de 15 de abril de 2014. Recurso de casación: Num.: 1176/12 Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

#### **7.- Principio de publicidad material del Registro.**

*«Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado – artículos 606 del Código Civil; 32 de la Ley Hipotecaria; 21, apartado 1, del Código de Comercio; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.*

*No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, podría significar que ningún acto ó negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.*

*Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad – convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe – y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.*

*Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba.»*

*[Sentencia de 10 de diciembre de 2013. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal: Num.: 1849/2010. Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

## **8.- Riesgo de confusión: no se aprecia.**

*« La recurrente, como se expuso, niega que el Tribunal de apelación hubiera seguido los criterios que, para determinar el riesgo de confusión, ha elaborado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero ello no es así.*

*El fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida está destinado a reproducir tales criterios y a la aplicación de los mismos a las circunstancias del caso, sin que se advierta error en ésta operación lógica que merezca ser corregido, tanto al atender a la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio - que efectivamente las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles: sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, 23, C-251/95, y 22 de junio de 1999, 25 y 26, C-342/97, entre otras -, cuanto al considerar predominantes en los respectivos conjuntos los componentes denominativos – pues, aunque no sea regla absoluta, el consumidor medio normalmente guarda en la memoria un recuerdo poco preciso de las marcas y suele recordar con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado -.*

*Tampoco se advierte el denunciado error en la identificación de las diferencias existentes, en aquel plano, entre los signos de que se trata, afirmada en una medida suficiente para considerar excluido el riesgo de error sobre el origen empresarial de los servicios prestados por las litigantes. En todo caso, no ha dejado de valorar el Tribunal de apelación la identidad de dichos servicios. No en vano, entre la mayor o menor similitud de las marcas y de los productos o servicios designados con ellas se entiende que existe una cierta interdependencia, de modo que la semejanza o identidad de éstos puede ser compensada por las diferencias advertidas en aquellas – sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998, 17, C-39/97, y de 22 de junio de 1999, 19 y 21, C-342/97, entre otras -. Ello al margen de que la identidad de los servicios a diferenciar no constituye, por sí solo o aisladamente considerado, un factor necesariamente determinante del riesgo de confusión»*

*[Sentencia de 11 de marzo de 2014. Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal: Num.: 479/12. Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel]*

