

 **JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLDANO***Magistrado*

### ENUNCIADO

Creando una empresa que, frente a otra titular de una marca registrada, se estaba produciendo por ésta una violación de su derecho de propiedad industrial derivado del uso anterior que ya venía haciendo de otra marca similar, solicita asesoramiento legal sobre las condiciones, requisitos y posibilidades de éxito judicial frente a aquélla, una vez fracasados los contactos previos efectuados con la finalidad del cese de la actividad derivada de la explotación de la referida marca competidora y que se estima ilícita.

El despacho de abogados contratado para el ejercicio de la acción judicial correspondiente decide interponer una demanda reivindicatoria de la marca notoria anteriormente usada en el mercado, otra de nulidad de la marca competidora posterior y registrada, y una tercera de cesación de la actividad derivada de la utilización de dicha marca.

La marca notoria cuya protección se demandaba consistía en marca representada por un gráfico representando una silueta de una cabra con manchas blancas formando las del lomo el vocablo FUERTE escrito en letras de fantasía y de la marca constituida por dicho signo gráfico.

### CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ¿Será procedente la declaración de nulidad de la marca registrada que se opone a la anterior notoria?
2. En relación con las marcas notorias, ¿resulta posible el ejercicio de la acción reivindicatoria de las que se les opongan y creen confusión en el mercado?
3. Tratándose de una posible estimación de la demanda ejercitada en protección de la marca notoria acreditada por el demandante, ¿cómo ha de procederse a determinar la indemnización de los daños y perjuicios derivados del uso ilícito de la declarada nula o de la utilizada indebidamente?

## SOLUCIÓN

1. La actividad industrial, particularmente la referida a la creatividad en relación con la protección debida a los consumidores de productos y servicios, tiene cada día un significado mayor en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Las marcas, aun las no registradas y de carácter notorio, vienen a representar las preferencias de los consumidores por determinados productos o servicios, de tal manera que su debida regulación y protección no sólo va dirigida a la protección de las empresas titulares de las mismas sino que, al propio tiempo, tienen por finalidad la misma defensa de los consumidores, particularmente para evitar que se cree en ellos una indeseada confusión llevándoles a adquirir los productos o servicios que ilícitamente sean promocionados por terceros que se aprovechan de los signos y de la reputación ajena. Muchas veces, sino la totalidad, la infracción tiene tras de sí una conducta de competencia desleal derivada de dicho aprovechamiento y de la confusión derivada que se viene a generar en los consumidores. Se ha llegado a decir recientemente, no por juristas sino por sociólogos, que en el tránsito de un siglo a otro en España se ha producido la plena instalación de la actividad económica española en la economía de servicios, añadiendo que es el momento estratégico en el que los consumidores pasan a ser clientes y que, en definitiva, la marca viene a ser la integral protección de la satisfacción de sus clientes.

En la actualidad, hay que tener en cuenta, por lo que toca a las denominadas marcas notorias, el régimen del artículo 8.º 1 y 2 de la Ley de Marcas 17/2001, que estuvo precedido de lo dispuesto en el artículo 3.º 2 de la precedente Ley de Marcas 32/1988 que establecía que «el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados, podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que se ejercitara la acción de nulidad antes de que transcurrieran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión de la marca registrada». El referido actual y vigente artículo 8.º 1 y 2 dispone al respecto que: «1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. 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». La propia Exposición de Motivos de la misma Ley de 2001 dice que por marca notoria ha de entenderse la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios protegiéndose, cuando no esté registrada, al facultarse a su titular a solicitar la nulidad de la que se le oponga y a presentar su oposición al registro de la misma en la vía administrativa.

Tal y como señala la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, los requisitos necesarios para la protección de la marca notoria son tres, a saber, que exista la notoriedad de la misma, que se acredite su uso en España y que no haya sido registrada en España, habiéndose suprimido el requisito exigido antes por la Ley de 1988 y consistente en que se hubiera presentado la solicitud de la marca reputada como notoria ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Aun con brevedad, deben examinarse dichos requisitos, comenzando por el de la notoriedad que ha de ser objetiva, subjetiva, local y temporal. Objetivamente se exige el carácter público y evidente del conocimiento de la marca en cuestión por parte de los sectores interesados, esencialmente el público al que se destinan los productos y servicios amparados por la misma, siendo de tener en cuenta a tal efecto la publicidad, la sucursal en España y la comercialización o distribución representada en facturas, siendo un dato objetivo complementario el de las encuestas, incumbiendo la carga de la prueba a quien pretende dicho reconocimiento y debiendo recordarse que una Recomendación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) de 1999 ha señalado al efecto que serán datos determinantes de la apreciación de la notoriedad de una marca el grado de difusión y de reconocimiento de la misma en el sector del público, la duración, amplitud y alcance geográfico de la utilización de la marca, los mismos datos pero referidos a la promoción de la marca incluidas la propaganda y presentación de la misma en ferias o exposiciones, los registros en otros Estados, la constancia del ejercicio y en particular su reconocimiento como notoria por la Administración competente, y el valor asociado a la marca.

Subjetivamente, se destaca la característica de ser marca conocida en los sectores interesados que la identifican con un origen empresarial. Hay que tener en cuenta a los sectores industriales y comerciales que comercializan y producen productos idénticos o semejantes, así como a los consumidores, distribuidores, centros comerciales (Recomendación citada de la OMPI).

Desde el punto de vista local o geográfico, se considera que el conocimiento de la marca ha de abarcar todo el territorio español o, al menos, una parte sustancial o región importante del mismo. La jurisprudencia de la Sala 1.<sup>a</sup> del Tribunal Supremo ha exigido la notoriedad general en alguna ocasión, aunque otras resoluciones de las Audiencias han estimado que bastaba una notoriedad local, estimándose también que puede ser importante la notoriedad derivada del uso de la marca en el extranjero, de tal manera que, de conformidad con lo antes señalado por la Recomendación de la OMPI citada, será muy relevante para acreditar la notoriedad reclamada la constatación del registro en otros varios países, siendo importante que lo sea en ellos así como la coincidencia de lengua en ellos, medios de comunicación y el empleo en Internet a través de los nombres de dominio correspondientes. A nivel comunitario, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999 (caso Chevy) se estimó que resulta suficiente que la marca sea conocida por el público en una parte sustancial del territorio, localizándose en una región de los Estados que componen el Benelux.

En el aspecto temporal, por último, se puede indicar que la notoriedad debe existir con anterioridad a cualquier solicitud de registro de otras marcas contra las que se quiera hacer valer la preferencia del uso de la considerada notoria, ya que en otro caso sólo cabrá, en su caso, la acción reivindicatoria o de nulidad por registro de mala fe de los artículos 2.º 2 y 51.1 b) de la Ley de Marcas.

Concretamente, respecto a las marcas notorias no registradas que ahora nos interesan, se ha de señalar que suponen la excepción más importante al carácter constitutivo del registro, estando ya mencionadas antes en el artículo 6.º del Convenio de la Unión de París.

Llevando todas las anteriores consideraciones al caso planteado, debe llegarse a la conclusión sobre el rechazo de la pretensión ejercitada si la empresa demandante no acreditó la anterioridad como usuaria de la marca, no habiéndose acreditado tampoco la notoriedad, que viene determinada por el uso intenso en el mercado y su publicidad, además de ser muy conocida por los consumidores y sectores interesados. Igualmente, respecto de la acción de nulidad ejercitada al amparo del artículo 13 d) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 48 de la misma, también se rechazará, pues prohibiendo aquel precepto registrar como marcas los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial sin la debida autorización del titular del derecho, no se ha acreditado por la actora su derecho de propiedad intelectual sobre el conjunto consistente en la cabra de color negro y manchas blancas en su cuerpo, con el vocablo FUERTE en el lomo.

Como en el caso real planteado se planteó el Tribunal que lo conoció la posible existencia de un monopolio del símbolo de la cabra en los textiles comercializados, interesa destacar que para comentar la posible similitud existente y rechazar dicho odioso monopolio, se dijo que: «Por otra parte, la marca de la actora y la de los demandados, son compatibles a efectos de lo dispuesto en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, pues aunque existe manifiesta relación entre las áreas comerciales respectivas, no puede generarse confusión en el público consumidor dadas las evidentes diferencias gráficas, especialmente la ausencia de letras en la primera, y la existencia del vocablo Fuerte en letras de fantasía en su interior, en el caso de la segunda, por lo que procede confirmar el pronunciamiento desestimatorio, contenido en la sentencia apelada».

**2.** Como se ha dicho ya al responder la anterior cuestión, en el aspecto temporal exigido para las marcas notorias se puede indicar que la notoriedad debe existir con anterioridad a cualquier solicitud de registro de otras marcas contra las que se quiera hacer valer la preferencia del uso de la considerada notoria, ya que en otro caso sólo cabrá, en su caso, la acción reivindicatoria o de nulidad por registro de mala fe de los artículos 2.º 2 y 51.1 b) de la Ley de Marcas.

Ello significa que solamente será posible el ejercicio de la acción reivindicatoria por el usuario de marca notoria no registrada frente al que la tenga registrada y se oponga a la preferente de carácter notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.º 2 de la Ley de Marcas, cuando se haya producido un fraude en los derechos del titular usuario de la marca considerada como notoria.

Dado que, por su propia naturaleza, la marca notoria no precisa del registro para su protección en atención a lo dispuesto en los ya citados artículos 6.º del Convenio de la Unión de París y 8.º de la Ley de Marcas vigente, la protección mediante la referida acción reivindicatoria de marca notoria tendrá lugar cuando se trate de marca notoriamente conocida en el sector interesado aunque no se haya utilizado en España y cuando el titular en el extranjero pretenda su protección en España, pudiendo ejercitarse la acción hasta los cinco años contados desde la publicación de la concesión de la marca

o desde la fecha del uso de la marca registrada, pudiendo ejercitarse, pues, ya desde el momento del procedimiento administrativo de concesión.

Por lo demás, también podrá ejercitar la acción de nulidad referida por registro de mala fe del oponente y la acción de violación de la marca notoria de aquel usuario de la misma que no está inscrita, de conformidad con el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas, ya que la legislación actual – reformando en este punto la normativa de la anterior Ley de 1988– amplía la protección a las acciones de violación y de cesación por equiparar al usuario de marca notoria no registrada al de marca registrada, sin necesidad de que haya solicitado aquél su registro, todo ello en plena aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.º del Convenio de la Unión de París ya tan repetido antes.

Respecto a la acción de cesación, o de prohibición, está dirigida a obtener una condena del o de los demandados consistente en dar por finalizada la conducta de violación de la marca notoria del actor, de conformidad con el artículo 41.1 a) de la Ley de Marcas, debiendo determinarse con claridad qué conducta ha de cesar, el distintivo o signo que no puede usar el demandado y los productos o servicios respecto de los que se establezca la prohibición, extendiéndose a la adopción de las medidas precisas para evitar la continuación de la violación ya producida [art. 41.1 c) de la propia Ley de Marcas], tales como la retirada de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y documentos en los que se haya materializado la violación constatada. Se puede optar por el demandante entre la destrucción o la cesión con fines humanitarios [art. 41.1 d)], con aplicación de la regla del artículo 710 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, referida a la posibilidad de deshacer lo mal hecho e indemnizando los perjuicios causados y la aplicación de las multas coercitivas del artículo 44 de la Ley de Marcas cuando se produzca el quebrantamiento de la condena de cesación y prohibición ya dictada.

3. Nos recuerda la doctrina jurisprudencial, en aplicación de lo establecido sobre este particular en los artículos 42 y 43 de la Ley de Marcas, que «resulta de aplicación el artículo 43 de la Ley de Marcas, es decir, sin necesidad de prueba alguna y en todo caso, el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, tendrá derecho a percibir un 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, por lo que, ante la ausencia de datos concluyentes en la pericial practicada, procede confirmar dicho pronunciamiento».

Ello significa que, en materia de indemnización de daños y perjuicios, hay que atender a los parámetros establecidos en particular en el artículo 43 de la Ley de Marcas para establecer la indemnización de daños y perjuicios producidos, no ocultándose que la posible e inicial dificultad de la fijación de su importe se ve aminorado por los mismos y por la fijación legal el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor condenado a su pago, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, siendo ése un mínimo derivado de la infracción y sin necesidad de prueba alguna que, de existir, dará lugar a la mayor indemnización debidamente probada.

La jurisprudencia interpretativa, superando una tendencia anterior muy restrictiva, ha venido a indicar que procede la indemnización por los daños causados por el licenciario que, pese a no obtener ganancia, impidió al titular de la marca llevar a cabo una mejor y adecuada explotación, y

que si de los hechos probados se desprende la existencia del daño no resulta preciso probar además su realidad, pudiendo determinarse además en ejecución de sentencia, presumiéndose la realidad del daño y la necesidad de indemnizar por la sola violación del derecho. La prueba pericial no puede ser revisada en el recurso de casación.

Debe mencionarse, para terminar, que la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2005, con un criterio amplio deseable en esta materia, indicó al respecto que: «Y en relación al artículo 1.902 del Código Civil la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1994 declara que cuando de los hechos probados se desprenda necesaria y fatalmente la existencia del daño no es preciso acreditar la realidad. A las anteriores consideraciones procede indicar que en Sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2004, se indica que conviene matizar lo declarado por la misma en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (S. de 20 de febrero de 2001), o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños *in re ipsa* en estas materias (SS. de 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004), mediante lo resuelto por aquellas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (SS. de 23 de febrero de 1998, 17 de noviembre de 1999, 7 de diciembre de 2001 y 19 de junio de 2003), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral admitida en Sentencia de 18 de febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física. Por todo lo expuesto, el motivo tiene que ser estimado y la Sala ha de asumir la instancia».

#### SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 17/2001 (Marcas), arts. 2.º 2, 8.º, 12.1 a), 13 d), 34, 41, 42, 43, 48 y 51.1 b).
- Código Civil, art. 1.902.
- SSTS de 17 de enero de 1985, 15 de diciembre de 1986 y 15 de julio de 1994.
- SAP de Las Palmas (Secc. 4.ª) de 23 de enero de 2006.