

**B. DERECHO
MERCANTIL**

**EL LANZAMIENTO AL MERCADO DE
GRABACIÓN MUSICAL Y LOS RIESGOS DE
COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN DEL
DERECHO DE MARCA**

**Núm.
19/2002**

José Manuel SUÁREZ ROBLDANO
Magistrado

• **ENUNCIADO:**

Con ocasión del lanzamiento al mercado de los consumidores de música de determinadas composiciones musicales por una empresa del ramo discográfico, otra empresa estima que se produce riesgo de confusión a aquéllos por cuanto que aprecia la existencia de notables similitudes entre las letras musicales y el dibujo de la composición gráfica de sus propios productos musicales y los que han sido objeto de promoción por la empresa competidora en el mercado de los mismos. Además, el abogado asesor de la empresa mencionada en primer lugar, al efectuar su dictamen sobre las medidas a adoptar, incluida la reclamación previa extrajudicial y la posterior demanda ante los Tribunales, se plantea la posibilidad de interesar la nulidad de la marca que ampara los derechos de explotación exclusiva de la empresa competidora. En conclusión, se trata de averiguar si existe la posibilidad de combinar la normativa de competencia desleal con la de protección de las marcas en el caso expuesto.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

- a) ¿Cuál ha de estimarse que es el fundamento o motivación de la presunta existencia de actos de competencia desleal en el supuesto planteado?
- b) ¿Está vinculada la existencia de posibles actos de competencia desleal a la infracción del derecho de marca del demandante, con nulidad de la marca competidora de la empresa demandada o de la de la demandante por su carácter genérico?
- c) Posibilidades de combatir la infracción del derecho de exclusiva derivado de las marcas enfrentadas en este ámbito comercial.

• **SOLUCIÓN:**

a) El artículo 6.º de la Ley de Competencia Desleal, con antecedentes remotos en los artículos 1.º y 10 *bis*, en sus apartados 1.º, 3.º 1, del Convenio de la Unión de París, trata de proteger la autonomía de decisión del consumidor, cuya decisión libre y no mediatizada, como árbitro de la lucha económica, se considera esencial para un buen funcionamiento del sistema competencial. En definitiva, el precepto trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de los signos de identificación ajenos. La actividad o el comporta-

miento desleal está descrita en el referido artículo 6.º en unos términos muy amplios, ya que puede consistir en todo comportamiento dirigido a tal finalidad ilícita en el ámbito de la competencia o de la concurrencia empresarial. El objeto de esa acción sólo puede ser, en este caso, el título y el conjunto de la presentación, denominativa y gráfica, del producto fonográfico de la demandada. Partiendo de que la iniciativa empresarial resulta libremente imitable en atención al artículo 6.º 1 de la Ley de Competencia Desleal, lo que se sanciona con la finalidad de proteger el propio mercado y a los consumidores es el resultado, de peligro o riesgo, vinculado al comportamiento y su causa, constituido por la idoneidad del mismo para crear confusión, ya se entienda ésta en sentido estricto (como creencia equivocada del consumidor de que los productos proceden del mismo origen, porque los signos que los identifican son los mismos o semejantes), ya en sentido amplio o como riesgo de asociación (o creencia equivocada de que, pese a no ser los mismos los productores, existen entre el titular del signo imitado y el imitador unos vínculos jurídicos o económicos que explican la imitación).

Respecto de la presentación del disco compacto de la demandada, a partir del relativo nivel de implantación del producto de la demandante, se ponen de manifiesto la similitud de las letras que componen la palabra Ibiza, en la forma y en los colores, esto es, en su representación gráfica. Por otro lado, el mayor tamaño de las mismas respecto al resto del título alzaprima su importancia gráfica en el conjunto y todo ello, unido al tipo de dibujo utilizado en el resto de la carátula, evidencia el peligro o riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los dos productos, que sanciona el precepto aplicado. La coincidencia en las fechas en que las litigantes lanzaron al mercado los dos productos, señalada por la demandada para negar intencionalidad en la imitación, carece de relieve ante la circunstancia de que la demandante no hizo más que repetir una iniciativa del año anterior. Ello al margen de que el comportamiento desleal de que se trata no requiere ningún componente doloso para realizarse.

b) La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor la identidad del origen empresarial del producto o servicio designado. O, con otras palabras, que los productos o servicios identificados con ella son fabricados, vendidos o prestados bajo el control de un mismo empresario, al que hacer responsable de su calidad. Para determinar si una marca tiene o no ese necesario carácter distintivo, que reclama el artículo 1.º de la Ley de Marcas 32/1988, debe tomarse en consideración la impresión que causa en su conjunto en el sector del mercado considerado, no en abstracto, sino en atención a la naturaleza de los productos o servicios que identifica. La marca número A, de la que, en el momento de interponer la demanda, era titular Max Music Ediciones Discográficas, S.A., está integrada por una combinación de las palabras Ibiza y *mix*. Es la combinación de palabras o conjunto, en su integridad, la que debe ser puesta en relación con las prohibiciones de registro, absolutas y relativa, invocadas. Así resulta del artículo 11.3 de la Ley de Marcas ya referida, en cuanto establece que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letra a), si dicha conjunción cumple con el artículo 1.º de la presente Ley. Y, en general, es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que deben ser tomados en consideración todos los elementos integrantes de la marca, sin descomponer la unidad de la misma en fonemas y voces parciales: lo que no excluye, sin embargo, destacar aquellos que estén dotados de una especial eficacia distintiva o prescindir de los que carezcan de fuerza distintiva suficiente (Ss. Sala Primera TS de 24 de noviembre de 1978, 6 de junio de 1986 y 23 de octubre de 1987, entre otras).

La palabra inglesa *mix* significa mezcla y es utilizada en la industria discográfica, precisamente, para designar una categoría de fonograma integrado por temas diversos, mezclados y fracciona-

dos, con una base musical rítmica que atribuye unidad al conjunto. Aunque la palabra no es española, el referido es el sentido que, por la frecuencia del uso, le atribuyen en España, inmediatamente, y sin reflexión adicional, los consumidores del producto, aunque carezcan de conocimientos de la lengua inglesa. Se trata de un término genérico para los productos referidos, a los que se viene aplicando, y, como tal, afectado por la prohibición absoluta del artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas. La palabra Ibiza identifica a una de las Baleares, precisamente aquella a cuyo ambiente festivo o lúdico se refiere, sugestivamente, la denominación. Se trata de un término que puede inducir al público a error sobre la relación entre la música recopilada y la referida isla y, como tal, afectado por la prohibición absoluta del artículo 11.1 f) de la repetida Ley.

Aunque la unión de términos sin fuerza distintiva puede producir una especificidad, que no sea la manera usual y corriente de designar el producto -en términos de la STS de 10 de marzo de 1997, Sala Tercera-, en este caso la combinación de un término genérico (*mix*) para los productos que pretende distinguir, con otro geográfico (Ibiza), que engañosamente indica conexión geográfica, constituye un conjunto carente de la fuerza distintiva que, según el artículo 11.3, en relación con el artículo 1.º, de la Ley de Marcas, es necesaria para justificar una exclusiva en el uso. De ahí que el registro deba ser considerado nulo.

c) La aparente claridad de la argumentación anterior no es tal en tanto que también podría considerarse, y en esto se demuestra la dificultad propia de estos temas de exclusiva, que recordándose que el apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Marcas dispone que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1 a), b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 10 de la presente Ley», lo que ocurre es que entiende: a) que el conjunto compuesto por los vocablos «Ibiza» y «*mix*» no sirve para distinguir en el mercado productos de una persona de otros idénticos o similares de otra; y b) con carácter incidental, que la palabra Ibiza «engañosamente indica procedencia».

En ambos casos la conclusión es fruto de que se han aplicado al conjunto razonamientos válidos tan sólo para el análisis de los elementos aislados que se integran en la marca. La expresión «Ibiza», en contra de lo que se sostiene, no indica procedencia ni, si así fuere, sería engañosa. En efecto no parece probable que un consumidor medio -y menos en un consumidor que se afirma que, aunque no hable o entienda el idioma inglés: a) identifica la expresión «*mix*» con la palabra «mezcla»; y b) entiende por tal un fonograma integrado por temas diversos, mezclados y fraccionados, con una base rítmica que atribuye unidad al conjunto- corra el riesgo de ser inducido erróneamente sobre: a) que el producto -disco- procede de la Isla de Ibiza; o b) que la música contenida en él es folclore ibicenco. La conjunción de ambos vocablos destruye razonablemente cualquier posibilidad de engaño. Es precisamente la unión de ambos sustantivos, en el orden en que lo son, lo que determina su capacidad de distinguir un producto de una concreta procedencia de otros idénticos o similares de otro origen. Se trata a la postre de una expresión que no pierde distintividad al evocar el ambiente festivo por el que es mundialmente conocida la Isla de Ibiza.

Cuestión totalmente diferente es si la imposibilidad de monopolizar las expresiones «*mix*» por un lado, e «Ibiza» por otro, impone a la marca tolerar ciertas aproximaciones que sean suficientemente diferentes como para evitar el riesgo de confusión o asociación, aunque también aludan o recuerden el ambiente discotequero de la isla. Por ello, no sería descabellado estimar que debe rechazarse la pretensión de nulidad de la marca antes referida.

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- SSTS de 24 de noviembre de 1978, 6 de junio de 1986 y 23 de octubre de 1987 (Sala Primera) y de 10 de marzo de 1997 (Sala Tercera).
- SAP de Barcelona (Secc. 15.ª) de 1 de marzo de 2000.