

## Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 95/2009, de 2 de marzo de 2009

### 1. Antecedentes de hecho

La compañía Lladró Comercial SA presentó demanda contra Comercial Rosa María Lladró, SL por infracción de marca y actos de competencia desleal. La demandante alegó que era titular de cuarenta y tres marcas españolas, renombradas y mixtas con las que vendía porcelana y de un nombre comercial registrado (Lladró), los cuales estaban siendo infringidos por Comercial Rosa María Lladró SL por vender vino con la marca "Duque de Lladró" y que aunque no obtuvo autorización de Lladró Comercial SA para registrar la marca, intentó sin éxito registrarla. Asimismo la demandada empleaba el dominio en Internet "duquedelladro.com", lo cual junto al uso de la marca y de la denominación social mencionadas, lesionaba los derechos de la demandante sobre la marca y el nombre comercial y constituían actos de competencia desleal.

La demandada opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y negó la realidad de las infracciones, afirmando que usaba su apellido, siendo ello un límite al derecho sobre la marca. Al mismo tiempo formuló reconvencción alegando que de las cuarenta y tres marcas con el denominativo "Lladró" había treinta tres no usadas por la demandante que habían caducado por falta de uso.

El Juzgado de Primera Instancia resolvió el caso desestimando la demanda y estimando parcialmente la reconvencción al declarar la caducidad de treinta y dos marcas propiedad de Lladró Comercial SA por falta de uso.

La sentencia anterior fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Valencia, que estimó en parte el recurso planteado por Lladró Comercial SA al afirmar que la utilización por la demandada de la marca Duque de Lladró constituye una infracción de la marca y nombre comercial Lladró propiedad de la demandante. También declaró que la utilización del nombre de dominio "duquedelladro.com" es una infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca y nombre comercial "Lladró".

Contra dicha resolución, Comercial Rosa María Lladró SL interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

### 2. Fundamentos de Derecho

El Tribunal Supremo, antes de examinar los motivos del recurso de casación, realizó dos precisiones. En primer lugar, que las marcas de la demandante eran marcas renombradas tal y como declaraba la sentencia de apelación. En segundo lugar, que dado que tanto la demanda y la reconvencción fueron presentadas después de haber sido

publicada en el BOE la Ley 17/2001 de Marcas pero antes del 31 de julio de 2002 (cuando la ley entraba en vigor), el recurso debía resolverse conforme a la Ley 32/1988 de marcas, salvo en lo que afecta a cuestiones reguladas por los artículos contenidos en el título V de la nueva ley, pues tenían vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

El recurso estaba basado en cinco motivos, de los cuales el segundo y el quinto fueron admitidos, por lo tanto, el Tribunal Supremo admitió parcialmente el recurso sin pronunciar condena alguna sobre las costas procesales. En cuanto a los motivos rechazados, El primer motivo del recurso está basado en la infracción de los arts. 34.2 c)<sup>1</sup>, 34.3<sup>2</sup> y 37 a)<sup>3</sup> de la Ley 17/2001 de Marcas y los arts. 12.1<sup>4</sup>, 13.a), b), c) y d)<sup>5</sup> de la

---

<sup>1</sup> Artículo 34.2 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: “Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf)

<sup>2</sup> Artículo 34.3 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: “Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) Importar o exportar los productos con el signo; d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf)

<sup>3</sup> Artículo 37 a) de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: “Limitaciones del derecho de marca. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf)

<sup>4</sup> Artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: “No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior; b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado; c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

<sup>5</sup> Artículo 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: “No podrán registrarse como marcas: a) El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12; b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley; c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados; d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho”. Disponible en UAIPIT:

ley 32/1988, así como de los arts. 5.2<sup>6</sup> y 6.1<sup>7</sup> de la Directiva 89/104/CEE y los arts. 7.1 y 109 del C.C. y las sentencias de 5 de julio de 1993 y de 14 de marzo de 1969 sobre el uso del apellido propio en el mercado. En el tercer motivo la recurrente alega la infracción de la doctrina de los actos propios declarada en las sentencias 30 de octubre de 1995 y 9 de julio de 1999. El cuarto motivo denuncia la infracción de los arts. 40, 41.1, 42, 43 y 48 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con el art. 8.1 de la Directiva 89/104/CEE y 18 de la Ley de competencia desleal. La recurrente alega que fue condenada a pagar una indemnización consistente en la llamada regalía hipotética, sin que se hubiera probado la realidad del perjuicio ni sentando las bases precisas para dicha determinación. El Tribunal Supremo desestimó el motivo por considerar que para determinar el derecho a la indemnización basta con que se verifique la infracción del derecho de exclusiva.

En relación con los motivos admitidos, el segundo motivo de ellos se refiere a la indebida aplicación de los arts. 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, en relación con el art. 7.1 del C.C. El quinto motivo del recurso se refiere a la infracción de los arts. 4.1 y 4, 53.a) de la Ley 32/1988 de Marcas, en relación con los arts. 10.1, 11.3 y 4, 12.1 y 13 de la Directiva 89/104/CEE, y los arts. 55.1.c), 58, 39.1 y 60 de la Ley 17/2001 de Marcas.

En relación con el primer motivo del recurso, la recurrente niega la afirmación de la sentencia de apelación sobre la infracción de los derechos de Lladró Comercial SA sobre sus marcas mixtas y renombradas. Para la recurrente no se puede apreciar una infracción de tales marcas por la existencia de una homonimia parcial que además es consecuencia del empleo del propio apellido de la única socia de la empresa recurrente.

El Tribunal Supremo manifiesta en primer lugar que no se ha producido una infracción de la jurisprudencia sobre el uso del propio apellido, porque en aplicación del art. 13.a) de la Ley 32/1988 cuando los apellidos se usan como marcas quedan sometidos al régimen de prohibiciones que dichas normas establecen para el registro de tales signos,

---

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

<sup>6</sup> Artículo 5.2 de la Primera Directiva 89/104 del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas: “Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos”. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120\\_Directiva\\_Marcas\\_1988\\_21\\_12.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120_Directiva_Marcas_1988_21_12.pdf)

<sup>7</sup> Artículo 6.1 de la Primera Directiva 89/104 del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas: “Limitación de los efectos de la marca. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120\\_Directiva\\_Marcas\\_1988\\_21\\_12.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120_Directiva_Marcas_1988_21_12.pdf)

como quedó sentado en las sentencias de 16 de octubre de 1991, 5 de julio de 1993, 20 de junio de 1994 y 13 de mayo de 1996.

En cuanto a los criterios empleados por el Tribunal de Apelación para entender invadido por la recurrente el ámbito de exclusiva de las marcas de la demandante, el Tribunal Supremo señala que: por un lado, los arts. de la Ley 17/2001 de Marcas forman parte del título V de la misma y por tanto son aplicables al litigio; y por otro, que se debe aplicar el art. 34.2.c) de la posterior Ley de Marcas, que permite al titular de la marca prohibir que terceros sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante a una marca notoria o renombrada en España, aunque sea para identificar productos no similares, siempre que esa utilización no esté justificada y permita indicar una conexión entre los bienes o servicios marcados y el titular de la marca registrada o cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la misma.

Por otra parte, el TJCE al interpretar el art. 5 de la Directiva 89/104/CEE, declaró que el "riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de signos no idénticos" definiendo el riesgo de confusión como "el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente". Además el TJCE indicó que el art. 5.2 de la Directiva insta en favor de las marcas de renombre una protección cuya aplicación no requiere de la existencia de un riesgo de confusión, sino que para la infracción del derecho de marca a que se refiere dicho artículo basta que el grado de similitud tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca renombrada.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de un determinado grado de similitud entre las marcas registradas a nombre la demandante y la meramente usada por la demandada. Por ello, declara el Tribunal que es lógico suponer como ya hizo el tribunal de Apelación que el público pertinente relaciona los signos, al vincular a los de la demandante el que usa la demandada para la venta de vinos, aunque el público no los confunda.

En cuanto al uso del término "Lladró" como parte de la denominación social de la demandada, el Tribunal Supremo señaló que hay que tener en cuenta que el límite establecido en el art. 37 de la Ley 17/2001 de Marcas no es aplicable al caso porque en primer lugar, el motivo del recurso no se refiere al uso del nombre comercial de la sociedad demandada, sino al primer apellido de una tercera persona aunque se trate de la única socia y administradora de la empresa recurrente. En segundo lugar, porque los términos "Duque de Lladró" y "duquedelladro.com" no constituyen el nombre comercial de la demandada, sino tan sólo una parte de ellos, por lo que dicha homonimia parcial no justifica la aplicación del referido límite. Por último, es necesario para la aplicación de dicho límite, que el uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y la sentencia recurrida ha declarado probado que la demandada obró de mala fe. El Tribunal Supremo por tanto, rechaza el primer motivo del recurso.

En el tercer motivo la recurrente alega la infracción de la doctrina de los actos propios

declarada en las sentencias 30 de octubre de 1995 y 9 de julio de 1999, porque la demandante había tolerado, según la demandada, que terceros emplearan el término "Lladró" en el mercado. El Tribunal Supremo rechazó el motivo por no haber pruebas respecto a esa tolerancia de la demandante sobre el uso de signos en el mercado con el denominativo "lladró".

El Tribunal Supremo estima el segundo motivo del recurso por las siguientes razones:

- El comportamiento de la recurrente no es contrario a la buena fe según el estándar de conducta de nuestro sistema concurrencial. Lo que debe ser calificado como ilícito es introducir en el mercado un producto identificado, sin ninguna cobertura legal, con un signo creado para aprovecharse de la reputación ganada por otro, conducta que por lo demás se considera desleal por aplicación del art. 12 LCD no del art. 5.
  
- La sentencia recurrida sólo declaró la ilicitud por el uso del nombre de dominio duquedelladro.com, que también fue calificado como infracción marcaria. El Tribunal Supremo negó al declaración de la deslealtad apreciada en la sentencia recurrida, aunque mantuvo la declaración de las infracciones marcarias.

En relación con el quinto motivo del recurso que también fue admitido por el Tribunal Supremo, la recurrente había ejercitado la acción de caducidad por falta de uso de 33 marcas de la demandante, la cual fue estimada para 32 en primera instancia al aplicar el Juez la Ley 17/2001 de Marcas. La Audiencia Provincial dejó sin efecto ese pronunciamiento al considerar que la Comercial Rosa María Lladró SL no estaba legitimada conforme al art. 56 de la Ley 32/1988 de Marcas, y el art. 4.4 sobre el efecto expansivo del uso parcial de la marca registrada.

El Tribunal Supremo recordó que aunque el art. 55 de la Ley 17/2001 no estaba vigente en el momento en que se interpuso la reconvención, sí lo estaba el art. 39 que regula el uso de la marca. Por otra parte, el mencionado art. 4.4 se encontraba ya en dicha fecha derogado.

De ahí que el Tribunal Supremo estimara el cuarto motivo del recurso y declarara que la recurrente ostentaba un interés legítimo para ejercitar la acción de caducidad. Al no haberse probado el uso de las 32 marcas, el Tribunal Supremo aplicó la regla sobre la carga de la prueba del art. 53 de la Ley 32/1988 y confirmar la decisión anulada por la Audiencia Provincial.

### **3. Comentario**

Este caso trata la infracción de los derechos de marca (renombrada y mixta) y nombre comercial de la demandante y la comisión de ciertos actos de competencia desleal llevados a cabo por parte de la demandada (María Rosa Lladró Comercial, SL). A su vez la demandada presentó una demanda reconvencional solicitando la declaración de caducidad de las marcas de la demandante por falta de uso.

La demandada, hija del demandante, alegó la existencia de una limitación al derecho de marca, porque estaba utilizando su propio apellido ("LLadró"). La existencia dicha

excepción al derecho de protección del titular de la marca está establecida en el art. 37 (a) de la Ley de Marcas 17/2001. En virtud de este artículo, el titular de una marca no puede prohibir a terceros utilizar su propio nombre en el mercado

El gran interés de esta sentencia recae en la interpretación del Tribunal Supremo (TS) en esta sentencia sobre tres cuestiones fundamentales:

1ª) La utilización del propio apellido como marca en el mercado. El Tribunal Supremo estableció que, en este caso, la utilización del apellido como marca queda sometida al régimen de prohibiciones para el registro de dichos signos regulado en la Ley de Marcas 32/1988. Por tanto, el TS entiende que no puede registrarse sin autorización del titular aquellos que fueran idénticos a signos anteriormente registrados. Esto ya se había declarado en sentencias anteriores.

2º) En relación a la limitación del ámbito de exclusiva del titular de la marca, el TS subrayó la ampliación del ámbito de protección de la marca renombrada por parte de la nueva legislación. El tribunal consideró necesaria la aplicación del 34.2 c) de la Ley de Marcas 17/2001 y mantuvo la existencia de un cierto grado de similitud entre la marca renombrada de la demandante “Lladró” (registrada para vender porcelana) y la usada por la demandada “Duque de Lladró (para vender vino)”. Para ello se basó en la interpretación del art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE por el TJCE en la sentencia C-102/2007 de 10 de abril de 2008. En este sentido, el titular de una marca tiene derecho a evitar que se utilizara un signo idéntico al suyo si existe aprovechamiento indebido o un menoscabo de la notoriedad o renombre de su marca. Ello es así, aunque las marcas en cuestión designen productos distintos como en este caso (porcelana y vinos) si existe por parte del público relevante una conexión entre dichas marcas, sin que sea necesaria la existencia de riesgo de confusión como condición específica para la protección de la marca.

3º) En cuanto a la determinación del reconocimiento a la indemnización de daños y perjuicios estimó que era suficiente la verificación de la infracción del derecho de exclusiva.

Esta sentencia tiene una gran trascendencia al interpretar la ampliación del ámbito de protección de la marca renombrada por la nueva legislación a diferencia de la protección existente bajo la Ley de marcas de 1988.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780\\_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf)

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

Primera Directiva 89/104 del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120\\_Directiva\\_Marcas\\_1988\\_21\\_12.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120_Directiva_Marcas_1988_21_12.pdf)

**Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2964](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2964)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)