

## Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm 71/201, de 4 de marzo de 2010

### 1. Antecedentes de hecho.

La entidad Julius Samann Ltd formuló demanda contra la entidad L & D, S.A. por la que se solicitaba la nulidad del modelo industrial núm.112.848 del que era titular la entidad demandada para un ambientador con forma de abeto. La demanda fue desestimada, planteándose contra dicha decisión un recurso por L & D, S.A. que fue estimado. Dicha decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por Julius Samann Ltd sobre la base de tres motivos.

### 2. Fundamentos de Derecho

En el primer motivo del recurso se denunciaba la infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al art. 14 del EPI y en el segundo motivo del recurso se alegaba la infracción de la doctrina jurisprudencial relativa al art. 48.2 de la Ley de Marcas 32/1988<sup>1</sup>.

En el tercer motivo se alegó la infracción de los arts. 187<sup>2</sup> y 124.1 del EPI, en relación con el art. 182 del mismo y el art. 1 de la Ley de Marcas.<sup>3</sup>

El Tribunal Supremo rechazó ambos motivos del recurso condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

El Tribunal Supremo explicó que el art.14 del EPI no debió ser aplicado en la

---

<sup>1</sup> Artículo 48.2 de la Ley 32/1988 de Marcas: La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículo 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", a no ser que el registro de la marca se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

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>2</sup> Artículo 187 EPI: "EPI: No podrán ser registrados como modelos y dibujos industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones de marcas detalladas en el artículo 124, aplicables al caso, los envases y los modelos que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones.

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006385\\_EstatutoPI\\_1929\\_07\\_26\\_ES.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006385_EstatutoPI_1929_07_26_ES.pdf)

<sup>3</sup> Artículo 1 de la Ley 32/1988 de Marcas: Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

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)

resolución recurrida porque el mismo sólo debe operar cuando se da un conflicto entre el titular registral y el usuario extrarregistral pero no cuando el mismo se da entre dos signos registrados como ocurría en este caso. Asimismo declaró que no era aplicable el art. 48.2 de la Ley de marcas porque se ejercitó una acción de nulidad de un modelo industrial registrado con anterioridad a la Ley de marcas, y a los modelos industriales se les aplicó el EPI hasta la entrada en vigor de la Ley de protección jurídica del Diseño Industrial 20/2003.

La recurrente alegaba que el error de la sentencia se encontraba en que consideraba que los registros de las marcas de Julius Samann Ltd protegían las formas de sus productos ambientadores que se caracterizan por su forma de abeto, sin comparar el modelo industrial con las marcas, sino los productos de una parte con los de otra, sin tener en cuenta que la actora con base en las marcas carece de derechos exclusivos sobre la forma de ambientadores y añadió que no eran las marcas de la actora sino el modelo de la demandada el que otorga protección para explotar un producto con unas determinadas características de forma. Así, para la recurrente el hecho de que los ambientadores tal y como son fabricados por Julius Samann Ltd tengan la forma de abeto, es una circunstancia ajena a sus marcas, las cuales no le otorgan protección en cuanto a la forma del producto en sí mismo.

El Tribunal Supremo desestimó esta argumentación al entender que el conflicto no se producía sobre la forma del objeto sino en la forma del abeto que identifica el signo gráfico de la entidad actora. En opinión del Tribunal, lo que induce a confusión es la utilización de un abeto con su peculiar forma triangular, por lo que resulta de aplicación al caso el art. 124.1 EPI que prohíbe el acceso al registro de los distintivos que por su semejanza gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado y el art. 187 EPI, que añade que no podrán registrarse como modelos o dibujos industriales los envases o modelos que sean constitutivos de marcas o denominaciones.

Asimismo la recurrente alegó que la sentencia revisada no había tenido en cuenta que las marcas han de compararse tomando en consideración sus respectivos conjuntos, sin efectuar disgregaciones artificiales que no llevaría a cabo el consumidor medio y que se prescindió completamente de los elementos denominativos. Para el Tribunal Supremo, este planteamiento carecía de consistencia porque precisamente el juicio llevado a cabo por la sentencia respondía a una visión de conjunto o impresión global y porque en los signos controvertidos destacaba sobremanera el aspecto gráfico, de manera que la representación del abeto es el elemento nuclear o predominante que otorga especial significación distintiva a la marca de la actora.

### **3. Comentario**

Esta sentencia trata de un conflicto entre una marca y un modelo industrial, registrado de acuerdo con el Estatuto Español sobre propiedad industrial, (en adelante, EPI). Dicha marca y modelo hacen referencia a unos conocidos ambientadores en forma de abeto. El Tribunal Supremo resuelve dos cuestiones relevantes para la práctica del derecho de marcas: primero, la pretensión de la parte actora relativa a la declaración de nulidad de

un modelo industrial, por infringir su derecho de marca anterior, y segundo, cual es el régimen jurídico aplicable al caso para determinar si la tal acción de nulidad ha prescrito.

En relación al régimen jurídico aplicable para determinar si la acción de nulidad interpuesta por la parte actora ha prescrito, el Tribunal Supremo interpreta que en este caso se debe aplicar el EPI y el Código Civil español, y desestima la excepción relativa a la prescripción de nulidad del modelo industrial. Esto se debe a que el modelo industrial objeto de este caso fue registrado con anterioridad a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, 20/2003 de 7 de julio, actualmente en vigor y por lo que, no es aplicable dicha ley, ni tampoco la ley de Marcas 32/1988, como alega sin embargo la demanda. La regulación aplicable es el artículo 9 del EPI que nos reenvía al Código civil, siendo el art. 1964 el que establece que la acción de nulidad del titular de marca anterior, prescribe a los quince años. Por ello, el Tribunal desestima la excepción subrayando que la acción de prescripción no se ha invocado, ni se ha acreditado en el momento adecuado.

En cuanto a la nulidad de un modelo industrial por infringir un derecho de marca anterior, la parte actora alega la incompatibilidad de ambos signos en el mercado en base a un riesgo de confusión denunciando que el consumidor incurrirá en un riesgo de asociación indebida, confundiendo el origen del producto. El consumidor al ver los ambientadores con forma de abeto de la demandada y podría pensar equivocadamente que son una variante de los de su empresa.

El Tribunal Supremo confirma la existencia de riesgo de confusión y se acoge a la doctrina de la europeización del riesgo de confusión. El Tribunal reconoce y acepta los criterios o pautas indicados en la jurisprudencia del TJCE para determinar si existe riesgo de confusión. En este sentido, reconoce la posibilidad de aplicar a dos signos de naturaleza distinta (una marca y un modelo industrial) los mismos criterios que se utilizan para comparar dos signos de la misma naturaleza, teniendo en cuenta la visión global o de conjunto de ambos signos. En este caso, cabe señalar que el Tribunal Supremo no ha considerado relevante comparar sus elementos denominativos, sino su respectivas representaciones gráficas y, tras esta comparación, interpreta que hay una semejanza entre ambos signos, que puede provocar en el consumidor medio un riesgo de confusión por asociación de los dos ambientadores, que le lleve a pensar equivocadamente que ambos tienen la misma procedencia empresarial.

Como resultado, el Tribunal Supremo anula el registro del modelo de industrial entendiéndolo, que nunca debió ser registrado y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

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

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)

Estatuto sobre propiedad industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006385\\_EstatutoPI\\_1929\\_07\\_26\\_ES.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006385_EstatutoPI_1929_07_26_ES.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rcip/db/search\\_detail.php?cfid=2984](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rcip/db/search_detail.php?cfid=2984)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)