

## Resumen y comentario a la Sentencia Num. 3811/2088 de 15 de noviembre de 2010

### 1. Antecedente de hecho

La entidad mercantil El Corte Inglés, S.A. presentó un recurso ante el TSJ de Madrid contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se confirmaba el registro de la marca internacional núm. 773.061 "Sphere by Maurice Lacroix Switzerland" para amparar productos de la clase 14 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

El recurso fue desestimado, decisión que fue recurrida ante el Tribunal Supremo sobre la base de cuatro motivos.

### 2. Fundamentos de Derecho

En el primer motivo la recurrente denuncia que la sentencia recurrida vulnera claramente el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 de Marcas<sup>1</sup>, en cuanto a que incurre en un error en la comparación de los signos enfrentados. El segundo motivo viene referido a la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso formulada en relación con la interpretación del Art. 12.1 a) de la Ley de marcas.

En el tercer motivo del recurso, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del art. 13 c) y d) de la Ley 32/1988 de Marcas<sup>2</sup>. En el cuarto motivo del recurso se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso y en la vulneración de la doctrina jurisprudencial que determina denegar el registro de aquellas marcas en las que se aprecie similitud con las marcas anteriores confrontadas para evitar así el aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior.

El Tribunal Supremo rechazó los cuatro motivos del recurso, declarando que no había lugar al mismo e imponiendo el pago de las costas procesales a la recurrente.

---

<sup>1</sup> Artículo 12.a de la Ley 32/1988 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."

<sup>2</sup> Artículo 13 c) y d) de la Ley 32/1988 de Marcas: "No podrán registrarse como marcas: 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."

En relación a los motivos primero y segundo, el Tribunal Supremo consideró que el TSJ había seguido criterios de racionalidad y lógica en la interpretación del art. 12.1a) de la Ley 32/1988 de marcas. Así, declaró que compartía el criterio del TSJ que le llevó a estimar la compatibilidad de las marcas en conflicto, pues se había llevado a cabo el análisis comparativo relativo al riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas, rechazándose la existencia de una semejanza significativa desde el punto de vista denominativo, fonético, gráfico y conceptual, examinadas desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, y excluyéndose que se produzca un riesgo de confusión y riesgo de asociación a pesar de la coincidencia de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos reivindicados.

El Tribunal Supremo también hizo hincapié en que la sentencia recurrida había respetado el principio de especialidad que se desprende del art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 de Marcas.

Según el Tribunal Supremo el pronunciamiento de la Sala de instancia no contradecía la doctrina jurisprudencial, porque según la misma, el criterio que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su ilicitud, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado.

En cuanto a los motivos tercero y cuarto, en los que se alega la inaplicación del art. 13 c) de la ley de Marcas que dispone que "no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", y la jurisprudencia aplicable, por no tomar en consideración la notoriedad de las marcas prioritarias, el Tribunal Supremo declaró que la sentencia recurrida rechazó acertadamente que se produjera el aprovechamiento de la marca prioritaria, puesto que se trata de marcas que incluyen denominaciones diferenciadas que no posibilita el error entre el público consumidor interesado en la adquisición de productos de joyería y relojería.

El Tribunal Supremo declaró por último que el art. 13 c) de la Ley 32/1988 de Marcas, deviene inaplicable siempre que no exista riesgo de confusión.

### **3. Comentario**

En esta sentencia el Tribunal Supremo resuelve un problema de compatibilidad entre varias marcas nacionales registradas y el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de una marca internacional para amparar productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación de Niza. Se trata de una sentencia importante para la práctica española de la PI por decidir sobre dos cuestiones fundamentales: la posible existencia de un riesgo de confusión entre una marca internacional y varias marcas nacionales, notorias y la posibilidad de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La recurrente, la conocida empresa española, el Corte Inglés, titular de las marcas SFERA COLOURS", "SFERA" y "YOUNG SFERA" alegaba que se habían infringido con el registro de la marca internacional "SPHERE MAURICE LACROIX

SWITZERLAND” por una parte, los artículos 12.1 a) y 13 c) y d) de la Ley Española de Marcas Nº 32/1988 y, por otra parte, la jurisprudencia aplicable al caso.

Por lo que hace referencia a la posible infracción de la mencionada ley española de marcas en primer lugar, el artículo 12.1 a) establece que “no podrán registrarse como marcas los signos o medios: 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”. Según la recurrente el Tribunal de Apelación había incurrido en un error al comparar las dos marcas y no había tenido en cuenta su semejanza, la confusión que las marcas generarían en los consumidores (si coinciden en el mercado), su notoriedad y el hecho de que las comparten el mismo sector económico comercial.

En segundo lugar, el Art. 13 c) y d) establece que “no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados”; y “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”. Según la recurrente no se había tenido en cuenta que la solicitante de la marca internacional se estaba aprovechando de la reputación que había adquirido durante tantos años de trabajo.

El Tribunal Supremo, sin embargo, consideró que ninguna de las alegaciones de la recurrente podían ser tenidas en consideración y desestimó el recurso por tres motivos:

Primero, porque en relación a supuesta infracción del art. 12 a) y dada la particular fuerza distintiva de la denominación de la marca internacional “MAURICE LACROIX no existía el alegado riesgo de confusión entre dicha marca internacional y las marcas nacionales de la recurrente, pudiendo el consumidor identificar perfectamente su origen sin equivocarse, al pensar que las marcas en conflicto podían pertenecer a la misma empresa.

Segundo, porque el art. 13, no era aplicable, no existiendo riesgo de confusión, ni de asociación entre las marcas en cuestión, tampoco se podía dar un aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente, por parte de la solicitante de la marca internacional.

Y tercero, porque en relación a la infracción de la jurisprudencia alegada por la recurrente, en ningún momento se había contradecido la doctrina jurisprudencial dado que es jurisprudencia que: “no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión”, y que “en relación a la apreciación y similitudes de marcas cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias específicas del caso”(\*4).

Por todo ello, el Tribunal Supremo concluyó acertadamente que las marcas objeto de litigio eran marcas diferenciadas y que el consumidor interesado en adquirir productos de joyería y relojería de la conocida marca internacional no podía caer en el error de pensar que en realidad estaba adquiriendo un producto de las marcas mencionadas

registradas por el Corte Inglés. Con esta sentencia el Tribunal Supremo declara procedente la inscripción de la marca internacional “SPHERE MAURICE LACROIX SWITZERLAND” en España y una vez más, confirma la doctrina jurisprudencial que ha venido adoptando en sentencias anteriores relativas al criterio que se debe utilizar en relación a la valoración y similitud entre marcas, la presencia del riesgo de confusión y de asociación, y la existencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

**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)

Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471\\_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2988](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2988)

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