

**Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 615/2010 del Tribunal
Supremo de 5 de octubre de 2010 (Llave en Mano Directo, S.L. contra
Ediciones Llave en Mano, S.L.)**

1. Antecedentes de hecho

La empresa Ediciones Llave en Mano S.L., titular de la marca española 1998071 consistente en la denominación "Bolsa llave en mano" sobre productos de la clase 16 del Nomenclátor, demandó a la empresa Llave en Mano Directo, S.L., titular del nombre comercial No 256624 y de la marca 25722274 denominativa "Llave en Mano Directo" y a Don Desiderio, administrador único de la anterior empresa, titular de la marca 1610367, por la infracción de su marca, registrada con anterioridad, y solicitó la declaración de nulidad de las marcas de las demandadas.

Tanto Ediciones Llave en Mano S.L. como Llave en Mano Directo S.L. no usaban los signos de que eran titulares en la misma forma en que fueron registradas, de manera que la revista de la primera y las ofertas de la segunda se presentaban bajo la misma denominación "Llave en mano". La demanda fue estimada tanto en primera instancia como en apelación, alegando que cuando usaba la denominación "Llave en mano" en realidad usaba su marca "Bolsa Llave en Mano" pero con una modificación que no afectaba a sus elementos esenciales.

La sentencia dictada en apelación fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por Llave en Mano Directo S.L. sobre la base de tres motivos.

2. Fundamentos de Derecho

El primer motivo del recurso se refería a la infracción de los Arts. 6 y 39 de la Ley 17/2001 de marcas, por considerar que el Tribunal de Apelación debió haber admitido la excepción de falta de uso al entender que usar el signo "Llave en mano" no implica usar el signo "Bolsa Llave en Mano" pues uno y otro son diferentes. Dicho motivo no fue admitido por el Tribunal Supremo, pues en su opinión no se había acreditado el interés casacional respecto al mismo.

En el segundo motivo del recurso se alega la infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley 17/2001 de marcas y en el tercero, la infracción del Art. 7 del Código Civil¹. El Tribunal

¹ El art.7 establece: "1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

Supremo estudió ambas alegaciones conjuntamente y declaró que ambos motivos debían ser admitidos.

La admisión de dos motivos del recurso conllevó la revocación de la sentencia recurrida por el Tribunal Supremo que condenó a la demandante al pago de las costas procesales de la primera instancia.

La recurrente alegó que las denominaciones "Bolsa Llave en Mano" y "Llave en Mano" tenían naturalezas jurídicas diferentes, pues la primera era una marca registrada a favor de la demandante mientras que la segunda era una denominación usada por demandante y demandada en el mercado. Asimismo alegó que la demandante tuvo que añadir a la expresión "Llave en mano" la palabra "Bolsa" para que el permitieran su registro de manera que al emplear en el mercado solamente la denominación "Llave en Mano" abusó de su derecho de exclusiva al basarlo en el uso de un signo cuyo registro le había sido denegado, pretendiendo además que se anulara otro posterior que era compatible.

El Tribunal Supremo apuntó que en sentencias anteriores² había declarado que una cosa era producir con el uso de una marca una alteración de la forma registral de la misma, y otra muy distinta es que dicha alteración sea significativa para su carácter distintivo, es decir, si esa alteración supone o no superar los límites del derecho por su titular.

3. Comentario

En esta decisión objeto de análisis el Tribunal Supremo resolvió un recurso de casación, anulando la sentencia anterior en la que se declaraba la incompatibilidad entre el nombre comercial "Llave en mano Directo S.L." y la marca "llave en mano Directo", pertenecientes a la recurrente y la marca "Bolsa llave en mano", de la que es titular la demandada, Ediciones llave en mano S.L. (parte recurrida).

Dos cuestiones importantes son tratadas en esta sentencia: en primer lugar, la existencia de riesgo de confusión entre los signos mencionados, teniendo en cuenta que ambas partes estaban usando su marca de forma distinta a como la habían registrado. Tanto la recurrente como la parte demandada estaban utilizando el mismo signo "llave en mano" para designar productos/servicios pertenecientes a distintas clases del Nomenclátor, pero relacionados con el sector inmobiliario³; en segundo lugar, si la utilización del signo "llave en mano" por parte de la demandada, constituía un uso legítimo de su marca, aunque se tratara de un signo distinto a la marca que tenía registrada "Bolsa llave

² Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 313/2007 de 15 de enero de 2009 (Don Donato contra La Administración General del Estado)

³ El demandado, "Ediciones llave en Mano SL", registró la marca "Bolsa Llave en Mano" para proteger productos pertenecientes a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios; tenía anuncios en periódicos anunciando venta de casas, etc. La recurrente, "Llave en Mano Directo S.L." registró la marca "Llave en Mano Directo" para proteger productos y servicios cubiertos por la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios relacionada con verdaderos servicios estatales.

en mano”.

La recurrente interpuso, por una parte, una excepción por falta de uso, basada en el Art. 39 de la Ley española de Marcas Nº 17/2001 y, por otra, alegó la infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley española de Marcas Nº 17/2001⁴, y del Art. 7 del Código Civil español. El Tribunal Supremo no admitió la excepción por falta de uso, pero sí el resto de motivos en los que se basaba el recurso, en relación con la imposibilidad de registrar marcas y nombres comerciales similares o idénticos a otros ya registrados anteriormente, si existe riesgo de confusión en el público.

En relación a la excepción por falta de uso, el Tribunal interpretó que, en realidad, lo que tenía que determinar era si la utilización del signo “llave en mano” constituía una variación extralimitada del signo “Bolsa llave en Mano”, dando lugar a una alteración de su carácter distintivo. Recordemos que, la Ley de Marcas española permite a los titulares de una marca hacer un uso de su marca de forma distinta a la registrada, si el signo utilizado no altera su carácter distintivo. En este sentido, el Tribunal hizo referencia a la sentencia de 15 de Enero de 2009⁵ y, a pesar de no haber admitido la excepción por falta de uso, reconoció que efectivamente, el uso del signo “llave en mano” por la demandada “se salía del ámbito de protección reconocido a su título”. En cuanto al resto de motivos alegados por la recurrente, el Tribunal estimó que el registro y el uso de las marcas en cuestión no generaban confusión en el mercado si se llevaba a cabo tal y como fueron concedidas.

En conclusión, el Tribunal Supremo admitió la compatibilidad entre el nombre comercial “Llave en mano Directo S.L”, la marca “llave en mano Directo” y la marca “Bolsa llave en mano” en el mercado, siempre y cuando se utilizara tal y como se habían registrado. La sentencia anterior que declaraba la nulidad del nombre comercial “Llave en mano Directo S.L” y de la marca “llave en mano Directo” fue anulada, recayendo las costas a cargo de la demandante.

⁴ El art.7 de la Ley 17/2007 de Marcas se refiere a aquellos signos que no pueden ser registrados porque son similares o idénticos a otros derechos anteriormente registrados, o similares o idénticos a bienes registrados, incluyendo el nombre de la marca. El artículo 8 se refiere a protección otorgada por la ley a las marcas conocidas y reputadas; un signo idéntico y similar, aunque se relacionara con productos diferentes, no se registraría.

⁵ Ver Sentencia del Tribunal Supremo N. 313/2007 de 15 de enero de 2009 (2009) (Don Donato vs. La Administración General del Estado). En esta sentencia el Tribunal Supremo interpretó que “la cuestión clave a valorar por el Tribunal era “si dicha alteración merece o no ser calificada como significativa para su carácter distintivo, a fin de que pueda entenderse usada por el titular la misma marca, o con otras palabras si el titular superó el objeto de su derecho”.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (actualización de 2009):

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

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2997

Autores: Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.