

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.
8304/2003, de 19 de diciembre de 2003.

1. Antecedentes de hecho

La empresa Warner Entertainment Company, L.P. planteó un recurso ante el TSJ de Madrid contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas por la que se concedía el registro de la marca Road Runner RR para productos de la clase 9 del Nomenclator. Dicho recurso fue desestimado, y contra dicha decisión se planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

El Tribunal Supremo entró a examinar tres de los cuatro motivos en que consistía el recurso, en los que se alegaba que la sentencia impugnada había incurrido en una manifiesta incongruencia omisiva en virtud del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El Tribunal Supremo admitió estos motivos del recurso al considerar que el Tribunal de Apelación había dejado sin resolver las cuestiones que se habían planteado por la actora.

El Tribunal Supremo declaró que procedía desestimar las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas ya que había realizado una aplicación irrazonable o arbitraria del artículo 12.1 a) de la Ley de marcas 32/1988¹.

Asimismo, el Tribunal Supremo entendió que no cabía apreciar que la marca aspirante implicara un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas por la recurrente, por no concurrir los requisitos establecidos en art. 13 c) de la mencionada Ley de Marcas, consistente en el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas.

No obstante, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de las resoluciones de la OEPM en virtud del artículo 13 d) de la Ley 32/1988², de Marcas, admitiendo así el recurso de

¹ Artículo 12 de la Ley de marcas 32/1988: “1. 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.”

² Artículo 13 de la Ley de marcas 32/1988: “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

casación.

En opinión del Tribunal Supremo, la sentencia impugnada no se había pronunciado sobre el riesgo de confusión de la marca aspirante "Road Runner RR" con las marcas "Road Runner" para los productos de las clases 25 y 28 del Nomenclator.

Asimismo observó el Tribunal Supremo que la sentencia impugnada no contenía pronunciamiento alguno acerca de la aplicabilidad del artículo 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988, que en su opinión se debía haber tenido en cuenta al constituir la inscripción un aprovechamiento de un signo notorio, reconocible por la generalidad de los consumidores.

En opinión del Tribunal Supremo, de la confrontación entre la marca aspirante "Road Runner RR" y las marcas opositoras se desprendía claramente que a pesar de la identidad fonética en el empleo del vocablo "Road Runner", los signos en conflicto se diferenciaban en cuanto a sus campos aplicativos, de manera que no se produce un riesgo de confusión en el mercado en relación con el origen empresarial de sus productos.

Según explicó Tribunal Supremo, la aplicación del art. 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988 exige que se acredite que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas o que son conocidas por el público en general, lo que no quedó probado en el presente caso.

Dicho artículo establece que no podrán registrarse como marcas 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 opinión del Tribunal Supremo, del examen de la documentación presentada se desprendía que la entidad recurrente poseía la titularidad de la obra cinematográfica "Road Runner" según certificados expedidos por la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, por lo que de conformidad con el artículo 10.2 del TRLPI, el título de la obra queda protegido y, por tanto, su utilización está reservada exclusivamente a su titular.

3. Comentario

En esta sentencia el Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación con la anulación de la decisión recurrida, que desestimaba el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), por la que se concedía el registro de

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:

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

la marca denominativa internacional "Road Runner RR", para proteger gafas, monturas para gafas y artículos de óptica incluidos en la clase 9 del Nomenclátor internacional.

La recurrente, Time Warner Entertainment Company, L.P, alegaba que la sentencia recurrida incurría en una incongruencia omisiva manifiesta, por no decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre todas las cuestiones que se planteaban en el recurso. En su opinión, tampoco se había tenido en consideración el riesgo de confusión y que se había infringido el art. 13.1 letras c) y d) de la Ley de Marcas 32/1988, al existir un aprovechamiento indebido de un signo notorio y no tener en cuenta sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra cinematográfica "Road Runner" (en español: "Correcaminos").

En primer lugar, en relación a la incongruencia omisiva manifiesta, el Tribunal Supremo, conforme a la doctrina jurisprudencial de casos anteriores, explicó que la congruencia de las sentencias no requiere una argumentación exhaustiva, sino que una respuesta global y genérica sería suficiente.

En segundo lugar, en cuanto a la consideración del riesgo de confusión, interpretó que la OEPM había aplicado de forma razonable el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, por el que se 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". Por tanto, aunque entre las marcas confrontadas "Road Runner RR" y las marcas de la recurrente "Road Runner con gráfico (el dibujo del Correcaminos)" existe una identidad fonética, éstas se diferencian en cuanto a los productos que protegen. Por esta razón, el consumidor no las puede confundir y tampoco se puede equivocar al identificar el origen empresarial de los productos de ambas empresas.

En tercer y último lugar, en relación al aprovechamiento indebido de la marca concedida, respecto a las marcas de la recurrente, el Tribunal Supremo explica que no es aplicable el art. 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988. El Tribunal Supremo señala que para que exista aprovechamiento indebido han de probarse ciertas condiciones y, en este caso, no han sido probadas, como, por ejemplo, que la marca goza de difusión, reconocimiento y prestigio, que sea conocida por el público en general, además de por consumidores, pertenecientes a mercados distintos.

El Tribunal Supremo anuló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazaba el registro de la marca internacional "Road Runner RR" con efectos en España, por vulnerar el artículo 13 d) de la Ley de Marcas 32/1988, según el cual, no podrán registrarse como marcas 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.

Esta sentencia es importante para la práctica española del derecho de marcas, porque con ella el Tribunal Supremo subraya que impedir la entrada en el Registro de marcas de un signo o medio protegido por derechos de autor tiene como objetivo garantizar el derecho de propiedad intelectual de su titular, en este caso de la recurrente. De las pruebas aportadas, se deduce que Time Warner Entertainment Company es la titular de la obra cinematográfica "Road Runner" y por ello, goza de un derecho exclusivo sobre la película y sobre su título, pudiendo impedir que otros lo utilicen sin su consentimiento, por lo se impide el acceso al Registro español de marcas de la marca solicitada "Road Runner RR".

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

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3568

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

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