

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.  
219/2008, de 18 de marzo de 2008.

## 1. Antecedentes de hecho

D. Romeo demandó a D. Blas por la infracción de su derecho de propiedad industrial sobre la marca "C. Municio", resultando de dicha demanda una sentencia condenatoria por la que se declaraba la nulidad del registro de la marca "Municio" de titularidad de la demandada. Contra dicha sentencia se planteó un recurso de apelación que fue estimado, siendo la sentencia de primera instancia revocada y quedando así Don Blas absuelto. Dicha decisión fue objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

## 2. Fundamentos de Derecho

El recurso planteado por D. Romeo estaba basado en tres motivos. El primero denunciaba que el Tribunal no se había respondido a lo pedido en la sentencia recurrida. El segundo motivo se refería a la infracción del artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con los artículos 24 y 120 de la Constitución Española<sup>1</sup>, al considerar la recurrente que la sentencia impugnada carecía de la motivación fáctica necesaria sobre la falta de notoriedad de la marca del actor. El tercer y último motivo se basaba en la infracción del artículo 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988<sup>2</sup>, en relación con el artículo 3 del Código Civil, alegándose que la sentencia

---

<sup>1</sup> Artículo 24: "1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos."

Artículo 120: "1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública."

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154\\_consti\\_esp.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf)

<sup>2</sup> Artículo 3 Ley de Marcas 32/1988: "1. El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No

recurrida había rechazado la protección de una marca que sólo era notoria en el ámbito territorial de la provincia de Segovia.

El Tribunal Supremo desestimó el primer motivo del recurso por tres razones: en primer lugar, porque la acción del artículo 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988 aparecía ya en la sentencia de primera instancia a favor del recurrente, quien sin embargo no se adhirió a la impugnación de dicha sentencia, siendo esta la única vía posible para que el tribunal de segunda instancia hubiera podido pronunciarse también sobre esa acción. En segundo lugar, el Tribunal Supremo entendía que la incongruencia alegada de la sentencia de apelación aparecía ya en la sentencia de Primera Instancia, y sin embargo el hoy recurrente no la hizo valer como motivo de impugnación adhesiva, planteándola ahora indebidamente en casación como cuestión nueva. En tercer lugar, porque en las peticiones de la demanda no se incluyó ninguna correspondiente a las acciones derivadas de la competencia desleal según el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991<sup>3</sup> y que en los fundamentos de derecho de la demanda relativos al fondo del asunto no sólo se citó únicamente el art. 3.2 de la Ley de Marcas mencionada sino que, además, se precisó que se ejercitaba la acción dentro del plazo marcado por ese mismo artículo.

En cuanto al segundo motivo, el Tribunal Supremo decidió igualmente rechazarlo, porque en realidad pretendía plantear la recurrente era un error probatorio del Tribunal Supremo sobre el ámbito geográfico de la notoriedad de la marca sin atenerse a la única vía casacional admisible en el régimen de la LEC, la del error de derecho en la apreciación de la prueba.

El Tribunal Supremo también rechazó el tercer motivo del recurso porque no existía en la Ley de Marcas 32/1988 una distinción explícita entre la marca notoria y la renombrada como la que hoy se recoge en la Ley de Marcas 17/2001 y además, la

---

obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada.

3. Si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión.

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007342\\_Ley%2032.88.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007342_Ley%2032.88.pdf)

<sup>3</sup> Artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal: “Acciones. Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste. 2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica. 3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto. 4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia. 6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.”

Disponible en UAIPIT

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_10\\_01\\_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

protección limitada que el artículo 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988 confiere a quien use la marca antes de que otro la registre, exige que la marca en cuestión fuera notoriamente conocida en una parte sustancial del mercado, lo que no cabe atribuir a la provincia de Segovia. Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo decidió rechazar el recurso y condenó a la recurrente al pago de las costas.

### 3. Comentario

En la sentencia objeto de análisis el Tribunal Supremo resuelve un conflicto de marca. Se trataba de decidir si procede declarar de nulidad de la marca "Municio", registrada para proteger servicios de reparación e instalación de electricidad, mobiliario, y herramientas, en favor de D. Blas, parte recurrida, por causar confusión con la marca "C. Municio" usada de forma notoria durante 25 años, por D. Romeo, el recurrente, para la venta y distribución de maquinaria en el sector de la hostelería, alimentación, montaje de instalaciones industriales y su asistencia postventa. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia condenó a "D. Blas", fue recurrida y recovada en apelación, entendiendo la Audiencia Provincial de Burgos (en adelante AP de Burgos) que "D. Blas" debía ser absuelto, no procediendo la anulación de la marca "Municio". "D. Romeo" presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual rechazó todas sus alegaciones y le condenó en costas.

El recurrente alegaba que la sentencia de la AP de Burgos tenía tres defectos: en primer lugar, no atendía a lo pedido, al considerar sólo el ejercicio de la acción de nulidad contemplada en el art. 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988, cuando en la demanda y en el petitum se invocaban otros fundamentos como la acción reivindicatoria del art. 3.3 de la misma Ley; en segundo lugar, incurre en una falta de motivación fáctica respecto a la notoriedad de la marca "Municio"; y en tercer lugar, se había infringido el art. 3.2 de la Ley mencionada, al rechazar la protección de una marca notoria en la provincia de Segovia con base a un criterio aplicable a la marca renombrada y no notoria.

Todas las alegaciones del recurrente fueron desestimadas por el Tribunal Supremo por las siguientes razones:

Primera, en cuanto a la incongruencia de la sentencia de apelación alegada, el Tribunal Supremo aclaró que el recurrente tenía que haberse adherido a la impugnación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia hecha por el demandado, ya que la acción de nulidad del art 3.2 de la Ley de marcas mencionada fue la única que se tuvo en cuenta en dicha sentencia. De este modo, la AP de Burgos se tendría también que haber pronunciado sobre la acción reivindicatoria de la marca.

Segunda, en cuanto a la falta de motivación fáctica, el Tribunal Supremo interpretó que en realidad el recurrente quería alegar un error probatorio relativo al ámbito geográfico que abarcaba la notoriedad de la marca "C.Municio". El Tribunal Supremo señaló que de

la valoración conjunta de las pruebas aportadas (certificado expedido por la Cámara de Comercio de Segovia) y del interés de D. Romeo en que se haga publicidad de su actividad en los diarios de mayor tirada de Segovia, se deduce que la marca es notoria tan sólo en Segovia. Además, tampoco se aportaron pruebas que demuestren la notoriedad de la marca en el resto del territorio español.

Tercera, en cuanto a la infracción del art. 3.2 de la Ley de Marcas 32/1988, el Tribunal Supremo declaró que ya se había pronunciado en este sentido anteriormente en la sentencia de 11 de noviembre de 2005, estableciendo que “la protección conferida por dicho artículo a quien venga utilizando en el mercado una marca antes de que otro la registre exige que sea notoriamente conocida en una parte sustancial del mercado español”, de ahí que el art. 3.1 de la mencionada ley conceda el derecho de marca a quien la registre, siendo la marca notoria la excepción a dicho artículo, debiendo exigirse a quien desee tal protección que su uso sea conocido en toda España, o por lo menos en gran parte de su territorio.

En conclusión, al ser reconocida la notoriedad de la marca tan sólo en la provincia de Segovia y no en todo el territorio español o en una parte sustancial del mismo, el Tribunal Supremo no pudo aceptar las alegaciones de D. Romeo, lo que le llevó a desestimar el recurso de casación, sin que fuera posible proceder a la anulación de la marca “Municio”, registrada por D. Blas ante la Oficina de Patentes y Marcas Española.

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

Constitución Española

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154\\_consti\\_esp.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf)

Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007342\\_Ley%2032.88.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007342_Ley%2032.88.pdf)

Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284\\_Ley\\_de\\_Competencia\\_Desleal\\_10\\_01\\_1991\(actualizada\\_a\\_20\\_de\\_noviembre\\_de\\_2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3571](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3571)

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