

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Núm. 284/2008, de 16 de julio de 2008.

1. Antecedentes de hecho

La entidad "Brandy Mascaró, S.L." demandó a "Alsisar, S.L." por la infracción de su marca "Mascaró" por incompatibilidad con la marca de la demandada "Sogas Mascaró" y por la realización de actos de competencia desleal.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, decisión contra la que la actora interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de apelación constaba de dos motivos. En el primero de ellos, la recurrente alegaba que la sentencia apelada no resolvió sobre el fondo al estimar la excepción de cosa juzgada. Asimismo, alegó que no se cumplían los presupuestos de la cosa juzgada, por existir una situación fáctica y jurídica nueva, cual es, la notoriedad conseguida por la marca de la recurrente y la protección reforzada que la Ley 17/2001, de Marcas otorga a dicha marca por ser notoria.

En un proceso anterior "Brandy Mascaró, S.L." demandó a "Alsisar, S.L." por la utilización de la marca no registrada "Sogas Mascaró" para distinguir botellas de cava y de vino lo que constituía una infracción de su derecho sobre la marca "Mascaró" y la realización de actos de competencia desleal.

3. Comentario

En esta sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona (en adelante AP de Barcelona), resolvió un caso de infracción marcaria y de competencia desleal. Se trataba de decidir si en el presente caso se cumplían los presupuestos de cosa juzgada, al haber interpuesto la recurrente en el año 1991 una demanda basada en las mismas acciones marcarias y de competencia desleal. La recurrente, "Brandy Mascaró, S.L.", alegaba que "Alsisar, S.L." infringió sus derechos de propiedad industrial sobre su marca "Mascaró" y cometió un acto de competencia desleal según los art. 2 y 3 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991¹ (en adelante LCD) al utilizar la marca no registrada "Sogas Mascaró"

¹ Artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991: "Ámbito objetivo. 1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrentiales.

para distinguir vinos y cavas en el mercado, aprovechándose de la reputación de la recurrente.

La AP de Barcelona confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que estimaba que las mismas acciones fueron ya interpuestas en otro procedimiento civil anterior, en el que el Tribunal Supremo declaraba que entre las marcas enfrentadas no existía riesgo de confusión, ni de asociación, debido al elemento diferenciador “Sogas” de la marca “Sogas Mascaró” y que al no ser tales actos contrarios a la buena fe, tampoco son contrarios a los artículos de la LCD mencionados.

La recurrente alegaba que el Tribunal de Primera Instancia no había resuelto sobre el fondo del asunto al estimar la excepción de cosa juzgada, porque se trataba de una situación fáctica y jurídica nueva. Se refería por un lado, a la notoriedad que había adquirido su marca hasta el momento de la interposición del recurso y, por otro lado, a la aplicación de la nueva normativa de marcas, la Ley de Marcas 17/2001, actualmente en vigor .

Sin embargo, la AP de Barcelona rechazó sus alegaciones por tres razones:

La primera, porque en relación a la aplicación de la nueva Ley de marcas, un nuevo régimen jurídico no justifica una nueva revisión de un caso que ya ha sido objeto de juicio, salvo que venga motivado por hechos nuevos que impliquen un cambio sustancial de las circunstancias objeto de litigio.

La segunda, porque respecto a la notoriedad de la marca “Mascaró”, ésta ya fue invocada en la primera demanda, por tanto, no se trata de una circunstancia nueva que altere el objeto del litigio, ya que en el fondo sigue siendo un conflicto entre los signos “Mascaró” y “Sogas Mascaró”.

La tercera, en cuanto a los supuestos actos de competencia desleal, porque la doctrina de la cosa juzgada, prevista en el art. 222.1 LEC, impide que se realice un ulterior juicio sobre el mismo caso cuando el objeto y las partes coinciden, como en este caso. Además, la AP de Barcelona señala que en el presente supuesto concurre el efecto negativo de cosa juzgada, prevista en el artículo 416.1,2 LEC. Este principio significa

2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.”

Artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991: “Ámbito subjetivo. 1. La Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.

2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.”

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)

que se debe impedir enjuiciar dos veces el mismo caso, para impedir que se obtengan resoluciones contradictorias y para preservar la seguridad jurídica. De esta manera, se evita el prolongar indefinidamente ciertos recursos que versan sobre los mismos hechos. Según la AP de Barcelona, se trataba de evitar un ulterior juicio, puesto que los hechos eran los mismos (la controversia entre “Mascaró” y “Sogas Mascaró”) y los litigantes también, aunque la empresa anteriormente se llamara de otra forma y los socios fundadores de ambas empresas y titulares de las marcas objeto de litigio se consideran los mismos: José Augusto y Gaspar, los fundadores (a pesar de que uno de ellos actualmente haya fallecido). De ahí, que la AP de Barcelona rechazara el recurso de apelación y condenara en costas a la recurrente, lo cual permitía a la empresa “ALSISAR, S.L.”, seguir utilizando en el mercado la marca no registrada “Sogas Mascaró”.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley de Competencia Desleal 3/1991

[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=3586

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