

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia núm. 1089/2009, de 30 de noviembre de 2009

1. Antecedentes de hecho

La mercantil "Boys Toys, S.A." planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (en adelante, TSJ de Murcia) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se denegaba el registro del modelo industrial solicitado nº 155877 "Calzado". Las entidades "Wolverine Outdoors Inc." y "Nike International, Ltd." fueron partes codemandadas.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso se centraba en la denegación de las variantes A, E, D y F debido a la oposición de "Wolverine Outdoors Inc." y "Nike International, Ltd.", en defensa de sus marca "Merrel" y "Nike" respectivamente. La recurrente admite la notoriedad de la marca Nike en el sector de los productos deportivos, pero no compartía la apreciación de la resolución recurrida de que la similitud entre las variantes de su modelo industrial y las marcas registradas supusiera un aprovechamiento indebido del esfuerzo y reputación ajenos. Igualmente estaba en desacuerdo con la denegación del registro para tales variantes, pues consideraba que no se podían confundir al público porque las zapatillas "Merrel" eran muy distintas".

El TSJ de Murcia determinó que las oposiciones presentadas por las demandadas respecto al registro del citado modelo se basaban en la falta de novedad, en el riesgo de confusión y, en el caso de Nike, en que se trata de una marca notoria. Sobre dichos aspectos, el juzgador de instancia tenía que valorar el grado de semejanza existente entre los diferentes signos. En opinión de dicho TSJ, el criterio empleado por la OEPM fue correcto, porque las variantes cuyo registro se denegó presentaban una gran similitud con las ya existentes.

El TSJ de Madrid decidió, por tanto, desestimar el recurso planteado por "Boys Toys S.A."

El TSJ de Murcia señaló que a diferencia la identidad de los signos distintivos que es apreciable a simple vista, los conceptos de similitud o semejanza son indeterminados de manera que corresponde al juzgador en cada caso concreto valorar si existe tal similitud atendiendo a las múltiples y variadas circunstancias del caso. El TSJ de Murcia también tuvo en consideración la Ley 20/2003, pues indica que la cobertura legal de los diseños alcanza sólo a los que están dotados de novedad y singularidad, es decir, a aquellos que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a los demás diseños y que no hayan podido ser conocidos en el curso normal de los negocios por los

círculos especializados en el sector de que se trate en el momento en que se solicita su protección.

Por todo lo anterior, el TSJ de Murcia declaró que resultaba procedente la denegación de la inscripción pretendida en este caso, pues la misma hubiera generado confusión en el mercado acerca del origen empresarial de las variantes de los modelos.

3. Comentario

En esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (en adelante, TSJ de Murcia) resuelve un conflicto entre las variantes A, E, D y F del modelo industrial solicitado para calzado, por la empresa "Boys Toys, S.A.", la recurrente y la marcas "Merrel" y "Nike (gráfica)" registradas para el sector de productos deportivos por los oponentes, "Wolverine Outdoors Inc." y "Nike International Ltd.", respectivamente. El TSJ de Murcia denegó la inscripción en el Registro de los modelos industriales solicitados considerando la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas Española era conforme a Derecho en virtud del art. 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.¹

El recurrente alegaba que no estaba de acuerdo con las empresas oponentes en que la similitud de las variantes de los modelos solicitados y los productos protegidos por sus marcas suponía un aprovechamiento indebido de su esfuerzo y su reputación y en que generaran confusión en el consumidor. En su opinión, el consumidor difícilmente podía confundir las variantes A, E, D y F de sus modelos de calzado con las zapatillas "Merrel" o con los productos que llevaran el símbolo de la marca "Nike" dada la notoriedad y el alcance de dicha marca.

En respuesta a las alegaciones de la recurrente el TSJ de Murcia desestimó el recurso centrándose en tres cuestiones fundamentales: el riesgo de confusión entre los signos en cuestión, la notoriedad de la marca (en el caso de "Nike") y la falta de novedad de los modelos industriales solicitados.

En primer lugar relación con el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, el TSJ de Murcia tuvo en cuenta la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo, aplicable tanto a marcas como a diseños, en virtud de la cual, primero, la confrontación entre los signos en cuestión para valorar si existe riesgo de confusión ha de ser realizada en una visión de conjunto y, segundo, la apreciación de si existe riesgo de confusión en el consumidor dependerá de si entre ellos existen semejanzas desde un punto de vista conceptual, gráfico, fonético, y si se refieren a los mismos productos (lo cual es más

¹Artículo 187 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929: "No podrán ser registrados como modelos y dibujos industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones de marcas detalladas en el artículo 124, aplicables al caso, los envases y los modelos que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones"

probable cuando pertenezcan a un sector comercial común como sucede en este caso). Por ello, el TSJ de Murcia, declaró que en el presente caso las variantes de los modelos industriales solicitados presentaban una gran similitud con los existentes, pudiendo producir confusión en el mercado, ya que el público podía pensar que los productos pertenecientes a "Boys Toys, S.A." pertenecían a las empresas "Wolverine Outdoors Inc." o "Nike International Ltd."

En segundo lugar, en cuanto a la notoriedad de la marca "Nike", el TSJ de Murcia tuvo en cuenta la protección reforzada aplicable a las marcas renombradas de la Ley de Marcas 32/1988, en virtud de la cual, será suficiente que se dé uno de los requisitos del artículo 12², identidad o similitud entre los signos enfrentados o de sus productos, para impedir la entrada en el Registro de un signo distintivo.

Por último, en relación con la falta de novedad de los modelos solicitados por la recurrente, el TSJ de Murcia subrayó que aún no siendo aplicable la Ley 20/2003 había tenido en cuenta sus art. 5 y 7,³ que daban cobertura a los diseños dotados de novedad y singularidad que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente. En este caso, como los diseños solicitados no producían tal impresión el TSJ de Murcia tuvo que denegar su inscripción.

² Artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988: "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.
b. Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.
c. Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca.
3. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión."

Disponible en UAIPIT:

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

³ Artículo 5 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: "Diseños susceptibles de registro. Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular."

Artículo 7 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: "Carácter singular.

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño."

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006385_EstatutoPI_1929_07_26_ES.pdf

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

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

Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3597

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

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