

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

NIPO (en línea): 116-20-017-X

I.	Presentación	6
II.	Signos distintivos.....	7
	a) Prohibiciones absolutas.....	7
	<i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, 480/2021 de 13 de septiembre de 2021. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero vs. Tonelería Duero, S.L. y Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).....</i>	
		7
	<i>Prohibición absoluta, DOP Denominación de Origen Protegida, error en el consumidor, marca engañosa, limitación de productos o servicios</i>	
		7
	b) Prohibiciones relativas	9
	1) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, 608/2020 de 29 de octubre de 2021. Dña. Ángeles y Dña. Azucena vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).....</i>	
		9
	<i>Derecho prioritario, continuidad registral, mala fe, prohibición relativa, riesgo de confusión, identidad aplicativa</i>	
		9
	2) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 611/2021 de 29 de octubre de 2021. D. Horacio vs. OEPM.</i>	
		12
	<i>Título original, derechos de autor, prohibición relativa.....</i>	
		12
	3) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 87/2020, de 23 de febrero de 2021. Fundación Gala–Salvador Dalí vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Winessocial, S.L.....</i>	
		14
	<i>Legitimación, prohibición relativa, riesgo de confusión, comparación, autorización del titular del derecho, error en el consumidor</i>	
		14
	4) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 211/2021, de 19 de abril de 2021. Comercial Herrador Veredas, S.L. vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).....</i>	
		16
	<i>Acuerdo extrajudicial, coexistencia de marcas, limitación de productos o servicios, prohibición relativa, riesgo de confusión, autorización del titular del derecho.</i>	
		16
	5) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 310/2021, de 25 de mayo de 2021. D. Alejandro vs. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)</i>	
		18
	<i>Prohibición relativa, riesgo de confusión, comparación, impresión de conjunto, carácter distintivo.</i>	
		18
	6) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 506/2021, de 22 de septiembre de 2021. D. Sergio Dalma vs. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Fundación Dalma, S.L.</i>	
		19
	<i>Prohibición relativa, riesgo de confusión, error en el consumidor.....</i>	
		19
	c) Nulidad Marcas.....	22

7)	<i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 158/2021 de 22 de marzo de 2021. Teodosio y Carlos Daniel vs. CM, S.L.</i>	22
	<i>Marcas. Nulidad. Propiedad Intelectual.</i>	22
d)	Marcas como objeto de propiedad	24
8)	<i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 134/2021 de 9 de marzo de 2021. CANTRA S.L. vs. VITRIFICADOS DEL NORTE S.L., (VITRINOR)</i>	24
	<i>Marcas. Marca como objeto del derecho de propiedad. Comunidad de bienes</i>	24
III.	Propiedad intelectual	26
9)	<i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 82/2021 de 16 de febrero de 2021. Miguel Ángel Perera vs. Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura</i>	26
	<i>Acceso registral. Creación original. Originalidad. Obra artística</i>	26
IV.	Observancia	29
a)	Patentes	29
10)	<i>Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, 200/2020 de 16 de octubre de 2020. Corning Optical Communications LLC vs. Huawei Technologies España, S.L.</i>	29
	<i>Infracción de patente. Nulidad por reconvención. Modificación de la reivindicación. Validación de Patente Europea</i>	29
11)	<i>Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 140/2021, de 15 de septiembre de 2021. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.) vs. Mylan Pharmaceuticals, S.L.</i>	32
	<i>Medidas cautelares. Regalía hipotética. Explotación. Modificación de la reivindicación. Validación de Patente Europea.</i>	32
12)	<i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 50/2021, de 5 de febrero de 2021. Varlion International, S.L. (actualmente Gel Tech, S.L.) vs. Akkeron Sport, S.L.</i>	35
	<i>Infracción de Modelo de Utilidad. Nulidad. Novedad.</i>	35
b)	Marcas	36
13)	<i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 82/2021 de de 26 de octubre de 2021. Diseño Textil, S.A. (Inditex) vs. Buongiorno Myalert, S.A.</i>	36
	<i>Marca renombrada. Infracción. Excepción del ius prohibendi. Uso en internet. Aprovechamiento de la notoriedad ajena. Incongruencia. Acciones de competencia desleal. Prescripción de acción.</i>	36
14)	<i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 531/2021, de 27 de diciembre de 2021. AGENCIA NEGOCIADORA PB, SL vs. AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER S.L.</i>	40
	<i>Infracción de marca. Notoriedad de marca. Signos descriptivos.</i>	40
c)	Penal	41



15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de julio de 2021, nº 310/2021.	41
Delito de contrabando. Asociación ilícita. Propiedad Industrial. Blanqueo de capitales. Violación de secretos.....	41
16) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1, nº 309/2021, de 30 de diciembre de 2021.....	42
Delito contra la propiedad industrial. Tipo atenuado. Delito leve. No Prescripción.....	42

I. Presentación

Por cuarto año consecutivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) publica este Boletín de jurisprudencia española comentada donde se recopilan casos interesantes fallados a lo largo del 2021.

Al igual que en ediciones anteriores, el público al que se dirige esta publicación es muy amplio pues abarca tanto a las personas que se dedican profesionalmente al sector de la propiedad industrial e intelectual como a los titulares de estos derechos intangibles, a los profesionales del Derecho y a cualquiera que pueda tener un interés personal o profesional en este ámbito. Por ello, este Boletín contiene sentencias comentadas de las principales modalidades de propiedad industrial e intelectual, prestando especial atención a cuestiones candentes en esta materia. [En esta edición se ha incluido una sección de casos sobre observancia de derechos, tanto en el ámbito civil como penal.](#)

Esperamos que esta publicación sea de interés y utilidad al lector.

Madrid, enero de 2023

II. Signos distintivos

a) Prohibiciones absolutas

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, 480/2021 de 13 de septiembre de 2021. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero vs. Tonelería Duero, S.L. y Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Prohibición absoluta, DOP Denominación de Origen Protegida, error en el consumidor, marca engañosa, limitación de productos o servicios

Antecedentes de hecho

Tanto en primera como en segunda instancia, la OEPM desestima la oposición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero (en adelante, el Consejo Regulador) contra el registro de marca nacional mixta 3733952 Duero Tonelería para vinos procedentes de la denominación de origen Ribera del Duero (en adelante, DOP Ribera del Duero) en la clase 33 solicitada por Tonelería Duero, S.L.

La postura de la OEPM a favor del registro de la marca reside en que no incurre en los apartados f, g y h del art. 5.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) con respecto a la DOP Ribera del Duero. Así, la OEPM niega que la marca pueda dar lugar a error a los consumidores en la medida en que se solicita para identificar vinos procedentes de la DOP Ribera del Duero y desestima las alegaciones del Consejo Regulador, toda vez que éstas se refieren a aspectos sobre el uso de la marca, de cuya valoración no es competente la OEPM.

Resumen

El Consejo Regulador interpone recurso contencioso-administrativo insistiendo en que la marca incurre en las prohibiciones absolutas de los apartados f, g y h del art. 5.1 LM, infringiendo lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 44 de la Orden de 1 de diciembre de 1992, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador, así como el art. 13 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, el art. 103 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y los arts. 22 y 23 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Sostiene que la marca induce a error con respecto a la calidad, las características y la procedencia geográfica de los productos sin que la restricción de los productos de la clase 33 a vinos procedentes de la denominación de origen protegida Ribera del Duero consiga evitarlo cuando los vinos en cuestión no reúnen las características definidas en el Reglamento de 1 de diciembre de 1992, al no proceder de uvas de viñedos situados en la zona de producción ni ser la titular bodega inscrita en los Registros del Consejo Regulador. Asimismo, destaca que la resolución de desestimación del recurso de alzada de 13 de noviembre de 2019 no

se pronuncia sobre la vulneración del artículo 9.1.c LM que la DOP también había invocado, de modo que apunta a una falta de motivación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda que la cuestión planteada en este recurso es sustancialmente idéntica a la analizada con motivo de la solicitud de registro de la marca nacional mixta 3658229 Lar de Duero en la clase 33 por lo que necesariamente ha de estar a los argumentos expuestos en las dos sentencias referidas a dicha marca, es decir a la: i) sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 05 de marzo de 2020 (recurso 728/2018) interpuesto por el Consejo Regulador contra la resolución de la OEPM que había autorizado el registro de la marca, y ii) sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 12 abril de 2021 (recurso 4413/2020) que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia del 05 de marzo de 2020 que revocó la concesión y ordenó la denegación de la marca Lar de Duero, al estar incurso en la prohibición del artículo 5.1.g LM. En concreto y en línea con lo que ya había manifestado en sus sentencias de 20 de noviembre de 2020 (recurso 6495/2019), 10 de diciembre de 2020 (recurso 1695/2020) y de 17 de diciembre de 2020 (recurso 7586/2019), en relación -respectivamente- con las marcas Deepsea Cava, Cavarquia Barcelona y cava Brot Vins de Taller, el Tribunal Supremo resolvió las cuestiones de interés casacional estableciendo que: a) la marca podía inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos incluso aunque la marca limitara sus productos a los amparados por la DOP (toda vez que los consumidores podían creer que los vinos protegidos por la marca tenían el respaldo de la DOP, siendo así que no sólo no constaba la autorización del Consejo Regulador, sino que había sido precisamente éste quien había interpuesto el recurso contencioso-administrativo), y b) la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la OEPM.

A mayor abundamiento, en el presente caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid destaca que es un hecho incuestionado que la denominación de origen Ribera del Duero es notoria, factor que “debe redundar en el reforzamiento de su protección y, por consiguiente, en la necesidad de rechazar una marca que describe vinos que, por suscitar confusión sobre su posible procedencia de la misma

zona geográfica, pudiera conducir al consumidor a la equivocada conclusión de que pertenezcan a la citada denominación de origen” (FD 3).

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la demandante y estima el recurso contencioso-administrativo ordenando la denegación del registro de la marca nacional mixta 3733952 Duero Tonelería en la clase 33 por aplicación del art. 5.1.g LM “habida cuenta que el signo solicitado ‘Duero Tonelería’, puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen Ribera del Duero, sin que conste que la solicitante cuente con la preceptiva autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida” (FD 3). Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en cuenta “que el artículo 13.1 de la Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen dispone que ‘los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la

designación de otros productos comparables no amparados', en tanto que el apartado 5 del mismo precepto legal establece que "no podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas, por lo que debe considerarse también concurrente la prohibición absoluta de registro del apartado f) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas, sin ser dable acceder al registro remitiendo a un posterior control judicial el contenido del producto en orden a determinar si la marca reúne o no las condiciones que permiten el acceso al registro de productores (...)" (FD 3).

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque es una muestra más de que a nivel judicial, no se comparte la posición mantenida durante años por la OEPM respecto a la aplicación del artículo 5.1.g LM en las marcas que reivindicán productos de la clase 33 e incorporan términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen. Así, el Tribunal Superior de Justicia, respaldado por el Tribunal Supremo sostiene que, aunque reivindique productos amparados por la Denominación de Origen, no por ello debe considerarse automáticamente como no engañosa, sino que debe valorarse si se produce fraude de ley, es decir, si genera una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto, o a acerca de su calidad o la procedencia geográfica. Al mismo tiempo, aclara que no es preceptiva la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, si bien contar con este permiso enervaría la prohibición de registro del artículo 5.1.g LM.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 5.1.g); h) y f)

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, artículo 13.3.

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:9232](#)

b) Prohibiciones relativas

- 1) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, 608/2020 de 29 de octubre de 2021. Dña. Ángeles y Dña. Azucena vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*

Derecho prioritario, continuidad registral, mala fe, prohibición relativa, riesgo de confusión, identidad aplicativa

Antecedentes de hecho

Ante la OEPM, Dña. Ángeles y Dña. Azucena, titulares de las marcas oponentes Confitería Capri Pontevedra, Confitería Cafetería Capri desde 1940, Capri y Capry by Fraser en las clases 30 (productos de panadería, pastelería y confitería), 35 (venta al por menor de todo tipo de productos de panadería, confitería y pastelería) y 43 (servicios de confitería y cafetería) interpusieron recurso dealzada contra la concesión de la marca nacional mixta 3715019 Capri para productos y servicios de las clases 35 (servicios de venta al por menor de productos de alimentación y de bebidas alcohólicas) y 43 (servicios de restauración).

En este expediente, la OEPM considera que no resulta de aplicación del art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) porque entre la marca solicitada Capri y las oponentes existen “suficientes diferencias de conjunto gráfico-denominativas, no obstante, su relación aplicativa, como para garantizar su recíproca diferenciación” (FD1), teniendo en cuenta en esta apreciación el principio de continuidad registral, toda vez que el solicitante ya era titular de una marca primitiva registrada con la denominación Capri Pizzería Restaurante, en la clase 43 “que viene coincidiendo con la marca oponente, de forma que el consumidor medio del tipo de productos reivindicados podrá identificar los respectivos orígenes empresariales sin riesgo de confusión en el mercado” (FD1).

Resumen

No conformes con la resolución de la OEPM, Dña. Ángeles y Dña. Azucena interponen recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJ) solicitando la denegación del registro de la marca nacional mixta 3715019 Capri.

En cuanto al art. 6.1.b LM, apuntan que Capri y Confitería Capri Pontevedra “coinciden en el principal y más característicos de sus vocablos, Capri, lo que permite afirmar que se producirá riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, entre ellas” (FD2) y que los productos y los servicios son idénticos (aspecto este último que no es rebatido por la parte demandada).

En lo que respecta la continuidad registral, las demandantes sostienen que no opera en este caso puesto que se ha declarado judicialmente la existencia de mala fe por parte de la demandada en la adquisición de la marca primitiva Capri Pizzería Restaurante, refiriéndose a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (nº1) de 06 de noviembre de 2017, que declara la nulidad por mala fe en el registro de la marca Capri, así como a la sentencia (ya firme) dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra de 21 de septiembre de 2018 que confirma el anterior pronunciamiento, y que además considera que la licencia de uso respecto de la marca Capri Pizzería Restaurante se enmarca en un actuar de mala fe que no puede ser amparado por el ordenamiento jurídico. A mayor abundamiento, alegan que no se cumplen los requisitos formales que deben concurrir al tratarse de denominaciones o grafismos que no son muy semejantes.

A estas alegaciones, el Abogado del Estado responde defendiendo la conformidad a Derecho de la resolución impugnada de la OEPM. Aunque admite que entre Capri y las marcas oponentes “existe una cierta coincidencia en uno de los elementos denominativos” considera que “las diferencias fonéticas entre ambas son de por sí un

elemento distintivo suficiente para evitar que un consumidor medio pueda incurrir en confusión entre ambas” (FD2). Asimismo, añade el hecho de que la marca Capri incorpora un elemento jurídico distintivo muy diferente.

El TSJ considera evidente, no solo la identidad aplicativa (no rebatida por el Abogado del Estado) sino también la similitud entre los signos enfrentados. En este sentido afirma que “en efecto, si comparamos los signos Capri y Confitería Capri Pontevedra observamos que en ambos el elemento más característico es Capri, siendo el vocablo que realmente dota de distintividad a la segunda denominación, pues la primera palabra, ‘confitería’, se refiere a uno de los productos y servicios, mientras que Pontevedra es un término geográfico (que, por otra parte, es el lugar en el que operan ambas). Creemos que el elemento que realmente atrae la atención de cualquier consumidor en ambas denominaciones en Capri, en una de ellas por cuanto es su único vocablo y en la otra porque es el más diferenciador y característico. Además, los vocablos dominantes Capri / Capri tienen un mismo número de letras y son idénticos. Por consiguiente consideramos que existe una similitud muy elevada tanto en el plano denominativo como en el fonético, y que la circunstancia de que la marca Capri incluya un gráfico no excluye dicha similitud, pues como tantas veces ha dictaminado el Tribunal Supremo, el elemento verdaderamente identificador de las marcas es su denominación, sin que la adicional composición gráfica sea determinante, puesto que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre los demás elementos integrantes de la marca” (FD3).

En lo concerniente a la doctrina jurisprudencial que reconoce la continuidad registral, recuerda que la protección registral de las marcas intermedias se hace necesaria cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquellas), pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Por consiguiente, “no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las marcas primitivas en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro. De este modo, las nuevas marcas que sobre la base de las primitivas pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas intermedias en relación con los productos que identifican (entre las más recientes, podemos citar la STS de 09/01/2017, recurso 159/2016, ECLI: ES: TS: 2017: 5)” (FD 3).

Con base en lo anterior, el TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo. Llega a la conclusión de que procede aplicar la prohibición relativa del art. 6.1.b LM y no el principio de continuidad o prioridad registral apreciado por la OEPM por dos motivos distintos. En primer lugar, porque si bien la marca primitiva Capri Pizzería Restaurante protegía servicios de restauración (alimentación) hospedaje temporal en la clase 43 y éstos son idénticos o semejantes a los que ampara la marca solicitada Capri en la misma clase, lo cierto es que la marca solicitada también ampara servicios de la clase 35 que no están presentes en la marca primitiva (y, además, son idénticos a los de las clases 30 y 35 de la marca oponente). En segundo lugar, porque para reconocer la prioridad registral, es necesario que su ejercicio sea conforme a la buena fe mercantil y se corresponda a una práctica leal exigible en materia industrial o comercial.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza de forma pormenorizada el bien jurídico perseguido por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo al elaborar el principio de continuidad registral sin dejar duda de que su aplicación no procede cuando difieren los productos y servicios entre la marca primitiva y la marca solicitada y, sobre todo, cuando la marca primitiva se solicitó de mala fe.

Legislación

Art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:11986](#)

2) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 611/2021 de 29 de octubre de 2021. D. Horacio vs. OEPM.*

Título original, derechos de autor, prohibición relativa

Antecedentes de hecho

Ante la OEPM, D. Horacio presentó oposición a la solicitud de registro de la marca nacional 4023102 Effie para juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; videojuegos (productos en la clase 28 del nomenclátor internacional). El oponente alegó ostentar los derechos de explotación del videojuego titulado Effie e invocó como motivo de denegación del registro de la marca el art. 9.1.c Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), alegando que dicha marca reproducía el título de su obra protegida por la propiedad intelectual. El solicitante de la marca contestó a la oposición cuestionando la originalidad del título Effie debido a la existencia de: i) unos premios americanos conocidos como Effie Awards desde hace más de 40 años y ii) marcas de la Unión Europea 265058 y 1037134 que contienen dicho término, solicitadas en 1996 y 1999 respectivamente y, por lo tanto, anteriores al videojuego oponente.

Si bien no cuestionó que un videojuego pueda subsumirse en el art. 10 Ley 22/1987, de 11 de noviembre 1987, de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) pese a que este tipo de obras no se encuentra expresamente mencionada en el precepto, la OEPM, en primera y en segunda instancia, desestimó la oposición de D. Horacio. Ciertamente, la OEPM consideró que no podía pronunciarse sobre un pretendido derecho de autor ni reconocer su virtualidad obstativa al registro de la marca nacional 4023102 Effie cuando la pretendida originalidad del título Effie quedaba cuestionada “en grado suficiente” con las anterioridades exhibidas por solicitante de la marca (FD1).

Resumen

No conforme con la postura de la OEPM, D. Horacio interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJ)

solicitando la denegación del registro de la marca nacional. En su recurso, defendió la originalidad (y subsiguiente protección por la vía de la propiedad intelectual) del videojuego Effie y alegó que la OEPM había errado al no aplicar el art. 9.1.c LM “dada la existencia de identidad denominativa y aplicativa con el título del videojuego, existiendo riesgo de confusión/asociación” (FD 1).

El TSJ comienza su sentencia confirmando que, efectivamente, como el art. 10 LPI contiene un listado no exhaustivo de obras susceptibles de protección por la vía de la propiedad intelectual, el videojuego tiene cabida en dicho precepto. Además, recuerda que el apartado 2 de ese mismo artículo reza que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”. El Tribunal continúa afirmando que “el título del videojuego Effie debe considerarse original y, por ende, protegible al amparo del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Ciertamente, como sostiene el recurrente, el título del videojuego (Effie) debe considerarse original desde un punto de vista subjetivo. La aportación del autor por lo que respecta al título de la obra es la creación de un personaje Effie, que da título a la obra. Durante 62 años de la existencia de la industria del videojuego solo existe un videojuego, el que nos ocupa, con la denominación Effie. Por tanto, desde la expresada perspectiva, el título Effie es original, por tener los mínimos tintes de originalidad exigidos por la doctrina jurisprudencial, pues el citado título nunca se ha usado en la industria del videojuego” (FD3).

Igualmente, aclara que la existencia de los premios Effie Awards no pueden impedir la originalidad del título del videojuego, toda vez que se refieren a unos sectores, el de la publicidad y el del marketing, completamente distintos al juego. Lo mismo sucede con las dos marcas de la Unión Europea denominadas Effie, dado que los productos o servicios por ellas amparados se refieren a sectores de la actividad que nada tienen que ver con el sector de los videojuegos.

Una vez determinado que el título del videojuego debe reputarse original a los efectos protectores de la legislación de la propiedad intelectual, el Tribunal entra a analizar si cabe aplicar la prohibición del art. 9.1.c LM en este caso, cuestión que resuelve afirmativamente. En efecto, no solo la coincidencia entre la denominación de la marca y del videojuego es total, sino que aplicativamente también existe identidad dado que los productos reivindicados por la marca son juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; videojuegos, coincidiendo con la naturaleza del derecho de autor de D. Horario.

En virtud de todo lo anterior y teniendo en cuenta el principio de interdependencia, el Tribunal advierte la existencia de un indudable riesgo de confusión y asociación entre la marca solicitada y el título del videojuego, de modo que estima el recurso contencioso-administrativo con base en el art. 9.1.c LM, revocando así la concesión del registro de la marca nacional 4023102 Effie en la clase 28.

Comentario

Esta sentencia es interesante más que por el hecho de que aplique el art. 9.1.c LM con base en la originalidad del título de un videojuego, por la contundencia por la que el TSJ afirma que las anterioridades traídas a colación por el solicitante de la marca (es decir, la existencia de los premios americanos conocidos como Effie Awards desde hace más de 40 años y el registro de marcas de la Unión Europea 265058 y 1037134 denominadas

Effie) no destruyen la originalidad del título del videojuego Effie, sino que en la valoración debe examinarse si los mínimos tintes exigidos por la doctrina jurisprudencial se dan en la industria del videojuego. Así, el Tribunal concluye que el título del videojuego Effie es original porque está presente desde hace 62 años en la industria del videojuego, en la que sólo existe éste y, además, debe su nombre al personaje Effie.

Legislación

Art. 9.1.c Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Art. 10 Ley 22/1987, de 11 de noviembre 1987, de Propiedad Intelectual

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:11690](#)

3) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 87/2020, de 23 de febrero de 2021. Fundación Gala-Salvador Dalí vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Winessocial, S.L.*

Legitimación, prohibición relativa, riesgo de confusión, comparación, autorización del titular del derecho, error en el consumidor

Antecedentes de hecho

En su primera resolución, la OEPM se pronuncia a favor de la compatibilidad registral entre la marca nacional mixta 3707767 Lasurreal para bebidas alcohólicas (excepto cervezas) en la clase 33 solicitada por Winessocial, S.L. y la marca anterior de la Unión Europea 3353695 Lasurreal registrada en las clases 14 (entre otros, metales preciosos, joyería, bisutería, relojería), 18 (entre otros, cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones) y 25 (vestidos, calzado, sombrerería).

Contra la concesión del registro de la marca nacional, la Fundación Gala-Salvador Dalí interpone recurso de alzada que la OEPM desestima porque entiende que existen diferencias suficientes entre ambas marcas y que no resulta de aplicación del art. 9.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), ya que considera que la presencia del signo solicitado de unos bigotes no es suficiente como para entender que los mismos identifiquen de manera indubitada a Salvador Dalí. La OEPM destaca así que la aplicación del mencionado precepto exige que el público en general identifique la marca en cuestión con una persona distinta a la del solicitante. Concluye que “una cosa es que Dalí se caracterice por unos determinados bigotes y otra que por el solo dibujo de unos bigotes similares la generalidad del público identifique a Salvador Dalí (...) El hecho de que existan unas fotografías de Salvador Dalí con unas flores en el extremo de sus bigotes no es significativo ya que la generalidad del público no las conoce o al menos no las recordará como identificadoras de la persona”. (FD1)

Resumen

No conforme con la resolución de la OEPM, la Fundación Gala-Salvador Dalí interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la denegación del registro de la marca nacional principalmente por dos motivos. El primero, por la infracción del art. 9.1.a LM, al no constar la autorización para el registro de un signo que identifica a una persona distinta del solicitante. Alega que cualquier apariencia que cree confusión con la imagen de otra persona con el fin de obtener un provecho económico por dicho uso, constituirá un uso de la imagen de una persona que requiere de autorización, por lo que al poder asociarse el bigote que aparece en el registro con el de Dalí debería contar con la autorización de la Fundación. El segundo, por la infracción del art. 6.1.b LM.

Tanto la Abogacía del Estado como Winessocial, S.L. se oponen al recurso. Esta última, además, aduce falta de legitimación activa de la demandante en relación con la invocación y aplicación del art. 9.1.b LM al estar éste íntimamente relacionado con la Ley Orgánica 119/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en adelante, LO 1/1982). Fundamenta esta falta de legitimación sobre la base de la Sentencia del el Tribunal Supremo en su Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, número 414/2016, de 20 de junio, Rec. 2593/2013.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la falta de legitimación puntualizando que “dicha Sentencia analiza exclusivamente el ejercicio de las acciones amparadas en la LO 1/1982 por parte de la Fundación, en concreto los demandados supuestamente habían realizado una intromisión ilegítima en los derechos de imagen de Dalí por utilización de su nombre e imagen para fines publicitarios y comerciales, según dispone el art. 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y lo que la Sala ventiló fue la posible legitimación para el ejercicio de las acciones de protección de la memoria del difunto concluyendo que el aspecto puramente patrimonial de la imagen no está integrado en dicha memoria. El art. 9.1.b de la LM protege, precisamente, esos derechos económicos derivados de la titularidad por lo que es ésta la que determina el alcance de la legitimación lo que viene a ser cuestión que se analizará en el siguiente Fundamento.” (FD 4).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda que la notoriedad de una persona entre el público determina la ampliación del ámbito de aplicación de la prohibición relativa de registro contenida en el art. 9.1.b LM, en la medida en que se aplicará no sólo al nombre civil o a la imagen concebida en un sentido estricto, sino al nombre o apellido aislados, al nombre artístico, al seudónimo o a imágenes no directamente identificables que permiten reconocer, sin lugar a dudas, a una persona.

Tras reproducir fundamentos de derecho de varias sentencias que analizan el mencionado precepto, el Tribunal aclara que la cuestión controvertida en este caso no consiste en determinar la notoriedad del famoso pintor ni el de su bigote, sino en si el bigote que se representa en la marca solicitada se corresponde con la imagen de Dalí, de manera que pueda llevar a entender al consumidor que detrás de la marca está la Fundación.

Según el Tribunal, el bigote del diseño de la marca no deja de ser un bigote "tipo imperial" que no sugiere ni la forma ni la extravagancia del bigote de Dalí, siendo las diferencias, entre uno y otro, fácilmente detectables con una mera observación de las formas de su base y el alargamiento de las puntas de cada uno de ellos. Por tanto, concluye que la utilización que de ese bigote se lleva a cabo en la marca no necesita la autorización de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Respecto al art. 6.1.b LM, rechaza su aplicación porque las marcas examinadas solo coinciden en que en ellas se contiene la expresión Surreal, pero ni el ámbito de los productos, ni los diseños gráficos, ni la visión de conjunto de las marcas determinan que exista un riesgo de confusión entre el consumidor medio.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque analiza pormenorizadamente el art. 9.1.b LM para determinar si el registro de la marca solicitada que representa un bigote precisa de la autorización de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Legislación

Arts. 6.1.b y 9.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:2191](#)

- 4) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 211/2021, de 19 de abril de 2021. Comercial Herrador Veredas, S.L. vs Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).*

Acuerdo extrajudicial, coexistencia de marcas, limitación de productos o servicios, prohibición relativa, riesgo de confusión, autorización del titular del derecho.

Antecedentes de hecho

Tanto en primera como en segunda instancia, la OEPM se pronuncia a favor de la incompatibilidad registral entre la marca nacional denominativa 3740502 La Solé para bebidas alcohólicas (excepto cervezas) en la clase 33 solicitada por Comercial Herrador Veredas, S.L. y la marca nacional anterior denominativa 730002 VIÑA-SOLE registrada para vinos, espirituosos y licores en la clase 33, titularidad de Bodegas Franco Españolas, S.A. Así, la OEPM deniega la solicitud de registro de la marca nacional denominativa 3740502 La Solé en aplicación del art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) por similitud denominativa y aplicativa con la marca anterior.

Resumen

Comercial Herrador Veredas, S.L. interpone recurso contencioso-administrativo alegando que, con posterioridad a la desestimación de su recurso de alzada por parte de la OEPM, ha firmado un acuerdo amistoso de coexistencia pacífica con Bodegas Franco Españolas, S.A. en virtud del cual, ésta se compromete a retirar su oposición a cambio de que la demandante limite los productos inicialmente solicitados a vermú en la clase 33. Por ello, la actora solicita que se declare la nulidad de la resolución impugnada y, en su lugar, se acuerde la concesión de su marca 3740502 LA SOLÉ para proteger exclusivamente vermú en clase 33.

Sin embargo, el Abogado del Estado se muestra conforme con lo resuelto por la OEPM y solicita que el recurso contencioso-administrativo se desestime.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo admite la aportación en vía contencioso-administrativa de la autorización o declaración de consentimiento prestado por el titular de la marca opuesta “siempre que no exista identidad entre los distintivos controvertidos, toda vez que debe tenerse en cuenta que en la defensa de la marca está implícita no sólo la protección de sus titulares, sino también la de los consumidores que han de conocer la procedencia de los productos y servicios que las marcas amparan” (FD3). Puesto que la demandante ha acreditado plenamente la autorización del titular de la marca anterior, los signos enfrentados no son idénticos y las partes implicadas han adoptado “las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de confusión” (FD 3), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la concesión de la inscripción de la marca nacional denominativa 3740502 La Solé para proteger vermú en clase 33. Ahora bien, como la estimación del recurso contencioso-administrativo se debe a circunstancias acontecidas con posterioridad al dictado de la resolución administrativa impugnada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima procedente no hacer expresa imposición de las costas causadas.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque disipa cualquier duda sobre la posibilidad de limitar los productos o servicios inicialmente solicitados, incluso en sede de recurso contencioso-administrativo, así como de obtener la autorización o declaración de consentimiento prestado por el titular de la marca opuesta con la condición de que no exista identidad entre los distintivos controvertidos.

Legislación

Art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:3649](#)

5) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 310/2021, de 25 de mayo de 2021. D. Alejandro vs. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Prohibición relativa, riesgo de confusión, comparación, impresión de conjunto, carácter distintivo.

Antecedentes de hecho

En primera instancia, la OEPM se pronuncia a favor de la compatibilidad registral entre el nombre comercial mixto 391134 Ranking Blue para artículos de gimnasia y deporte en la clase 28 y servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales en la clase 41 y las marcas anteriores de la Unión Europea 15253024 (en las clases 16, 18, 28 y 35) y nacionales 2270340 (en la clase 41), 2270341 (en la clase 35) y 2270342 (en la clase 28), todas mixtas con denominación Ranking, titularidad de Ranking La Tienda del Deporte, S.L., al considerar que entre los signos enfrentados existen suficientes diferencias en su conjunto gráfico-denominativo, que permiten su convivencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión en el público consumidor.

Contra la concesión del registro del nombre comercial, Ranking La Tienda del Deporte, S.L. interpone recurso de alzada que la OEPM estima porque entiende que los signos presentan una gran similitud denominativa y conceptual derivada de la plena reproducción del único elemento constitutivo de las marcas oponentes, así como una semejanza aplicativa, de modo que resulta de aplicación del art. 6.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Por consiguiente, la OEPM deniega el registro del nombre comercial.

Resumen

No conforme con la resolución de la OEPM, D. Alejandro interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la concesión del registro del nombre comercial basándose en las diferencias de conjunto gráfico-fonético que presenta con respecto a las marcas oponentes, ofreciendo un impacto visual diferente. Sostiene que, al ser claras esas diferencias de los signos en su conjunto, resulta intrascendente la coincidencia aplicativa.

La Abogacía del Estado se opone y solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid destaca que “la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente” y que “no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios

designados” (FD4). Con base en lo anterior y, aun apreciando la identidad o semejanza en los campos aplicativos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no considera que exista un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores. Y es que, si bien el nombre comercial comprende el único vocablo de las marcas anteriores (Ranking), también añade el vocablo Blue. Además, afirma que “a tal circunstancia debe añadirse que el nombre comercial solicitado se acompaña de un singular grafismo (jugadores de pádel o tenis), que unido al conjunto denominativo, ofrece un impacto visual inconfundible y netamente diferenciador del impacto que ofrecen las marcas solicitadas. Por otra parte, no debe perderse de vista, tal como refiere el recurrente, que el vocablo Ranking tiene escaso valor diferenciador en materia deportiva, por lo que cabe de este modo calificar de débil las marcas oponentes en tanto que tal vocablo, por sus propias características, no es susceptible de ser monopolizado por un solo titular” (FD 4).

Por todo ello, estima el recurso contencioso-administrativo al concluir que desde una perspectiva global los signos en conflicto ofrecen diferencias (denominativas y gráficas) en su conjunto de suficiente entidad como para imposibilitar su confusión.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque es un claro ejemplo de que un signo puede reproducir íntegramente al signo anterior en su aspecto denominativo y coincidir aplicativamente y, pese a ello, no generar riesgo de confusión ya que lo relevante es llevar a cabo una comparación unitaria y completa (global) de los signos en liza. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al realizar dicho examen, valora la naturaleza figurativa de los signos en liza, la escasa distintividad del elemento común Ranking en el ámbito deportivo y el hecho de que el nombre comercial se compone de un segundo vocablo no presente en las marcas anteriores, concluye que son compatibles.

Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículo 6.1.b

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:5967](#)

- 6) *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, 506/2021, de 22 de septiembre de 2021. D. Sergio Dalma vs. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Fundación Dalma, S.L.*

Prohibición relativa, riesgo de confusión, error en el consumidor

Antecedentes de hecho

En primera instancia, Sergio Dalma (nombre anonimizado en la sentencia como Sebastián) formula oposición contra la solicitud de registro de la marca nacional mixta 3749869 Fundación Dalma, Proyectos con Corazón para servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales en la clase 41, con base en los artículos 6.1.b, 8.1 y 9.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) por riesgo de confusión y asociación con su marca anterior notoria 2977638 Sergio Dalma registrada en las clases 9 (entre otros, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos) y 41 (los servicios de educación y esparcimiento) y al consistir la marca en un apellido que para la generalidad del público identifica a otra persona (Sergio Dalma) distinta del solicitante y no contar con su autorización.

La solicitante, Fundación Dalma, S.L. contesta a la oposición, inter alia, limitando su marca a formación y actividades deportivas. El 29 de agosto de 2019 la OEPM desestima la oposición porque considera que puede convivir con la marca oponente, sin perjuicio de la notoriedad alegada, al diferenciarse suficientemente su conjunto gráfico-denominativo. A mayor abundamiento, la OEPM señala que el solicitante tiene concedidos y en vigor los registros de marca M-3.749.873, M-3.749.876 y M-3.749.879, con similar denominación y conviviendo con la oponente en el mercado. Por tanto, la marca nacional mixta 3749869 Fundación Dalma, Proyectos con Corazón se concede para formación y para actividades deportivas.

Contra esta resolución, Sergio Dalma interpone recurso de alzada ante la OEPM y, además de los motivos ya invocados en su oposición, añade el artículo 5.1.f LM en relación tanto con la Ley 50/2002 de Fundaciones como con la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidación Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Con fecha 31 de enero de 2021, la OEPM desestima el recurso de alzada en su totalidad al considerar que, si bien entre los signos existe similitud fonética (al compartir el vocablo Dalma) y aplicativa, “el vocablo ‘Dalma’ aparece como apellido íntimamente ligado al nombre ‘Sergio’, mientras que en la marca solicitada no tiene dicho carácter de apellido. Ello, unido a que la marca solicitada presenta otros elementos gráfico-denominativos hace que se descarte el riesgo de confusión y asociación y que las marcas puedan convivir pacíficamente en el mercado” (FD5 de la resolución del recurso de alzada de la OEPM). En cuanto al artículo 8.1 LM, también desestima su aplicación porque “no se ha acreditado la notoriedad ni el renombre de la marca anterior. En cualquier caso, aunque se entendiera que ‘Sergio Dalma’ es una marca notoria, que no renombrada, lo sería para los productos de la clase 9, pero no para los servicios de la 41. Además, no concurren los demás presupuestos de esta prohibición de registro en tanto que, por lo ya explicado, en la marca solicitada el vocablo ‘Dalma’ no tiene el carácter de apellido que claramente va implícito en ‘Sergio Dalma’, por lo que no se produce ni una conexión entre las marcas ni un aprovechamiento indebido ni un perjuicio de la notoriedad o carácter distintivo de la marca anterior” (FD6 de la resolución del recurso de alzada de

la OEPM). En cuanto a los artículos 9.1.b y 5.1.f LM, también los descarta porque el uso que se hace de 'Dalma' en la marca solicitada no es a título de apellido (que es lo que estaría protegido en los textos legales invocados) y porque 'Dalma', por sí sólo, no identifica a una persona, ya que está muy ligado a 'Sergio' para ser percibido, efectivamente, como un apellido que identifica a un cantante concreto.

Resumen

No conforme con la resolución del recurso de alzada, Sergio Dalma interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la denegación del registro de la marca nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce el parecido entre los signos "dado que la expresión Fundación y Proyectos con corazón son meramente descriptivos de forma que lo que distingue la marca es la expresión Dalma en la que coincide con la prioritaria 'Sergio Dalma', por lo que al menos debe concluirse que existe una relación de semejanza como se reconoce en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas sin perjuicio que no puede reconocerse notoriedad a la marca 'Sergio Dalma', fuera del campo de la música" (FD7). Asimismo, afirma que los servicios en liza son "prácticamente idénticos" y, aplicando el principio de interdependencia (mediante el cual un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa), estima el recurso contencioso-administrativo (FD8). En cuanto a la argumentación de la OEPM sobre la titularidad de las tres marcas registradas a nombre de la Fundación Dalma, S.L. (M-3.749.873, M-3.749.876 y M-3.749.879), el Tribunal no la tiene en consideración porque, como ya manifestó en sus sentencias de 22 de febrero de 2017 (ROJ: STSJ M 2155/2017 - ECLI:ES:TSJM:2017:2155) "(...) la ausencia de oposición por parte del titular de la marca en un caso concreto no puede entenderse como una renuncia tácita a ejercer la oposición en el caso de solicitud de otra marca posterior" y de 4 de septiembre de 2015 (ROJ: STSJ M 10270/2015 - ECLI:ES:TSJM:2015:10270) "(...) la falta de oposición a marcas anteriores resulta intrascendente pues no puede entenderse que nos encontremos ante un consentimiento tácito, más aún cuando ni siquiera consta que la Oficina Española de Patentes y Marcas diera cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4. del artículo 18 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que indica que asimismo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud" (FD 8).

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena la denegación del registro de la marca nacional mixta 3749869 Fundación Dalma, Proyectos con Corazón, concedida para formación y actividades deportivas, con base en el artículo 6.1.b LM.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque, al aplicar el principio de interdependencia, alcanza una decisión distinta a la adoptada por la OEPM. Y es que, aun partiendo de la misma premisa, esto es la semejanza entre los signos por su denominador común Dalma, para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta coincidencia es suficiente para poder aplicar el art. 6.1.b LM, dado que se ve contrarrestada por la identidad de los servicios. Además, aprovecha la ocasión para ser contundente en su postura respecto a que la ausencia de oposición al registro de marcas con similar denominación, no puede interpretarse como un consentimiento tácito al registro de la marca posterior ni reforzar la postura del solicitante de la marca posterior. Sin embargo, al estimar que resulta de aplicación esta prohibición relativa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid omite pronunciarse sobre los arts. 8, 9.1.b y 5.1.f LM.

Legislación

Arts. 5.1.f, 6.1.b, 8.1 y 9.1.b Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Ley 50/2002 de Fundaciones

Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2021:9473](#)

c) Nulidad Marcas

7) *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 158/2021 de 22 de marzo de 2021. Teodosio y Carlos Daniel vs. CM, S.L.*

Marcas. Nulidad. Propiedad Intelectual.

Antecedentes de hecho

CM y Compañía de México, S.A. es una sociedad filial de la compañía española CM y Compañía, S.L. Su objeto social es la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Carlos Daniel y Teodosio fueron socios y directivos de CM y Compañía de México, S.A. desde 1976 hasta 1999. En 1983, Carlos Daniel y Teodosio idearon un dibujo que sirviera de logotipo, un monograma con las iniciales de CM, que además registraron a su nombre en el registro de la obra artística de México. Este dibujo empezó a ser usado por la compañía mexicana, fundamentalmente en su documentación, como un signo distintivo. Primero sin autorización expresa de Carlos Daniel y Teodosio y luego, a partir de diciembre de 1995, al amparo de un contrato de licencia. Paralelamente, en 1993, la sociedad matriz española (CM y Compañía, S.L.)

solicitó en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de tres marcas gráficas (núms. 1795012, 1795013 y 1795014), que consistían en este dibujo, para productos y servicios de las clases 16, 35 y 42. 2. Carlos Daniel y Teodosio, en la demanda contra CM y Compañía, S.L. que da inicio al presente procedimiento, comparecieron como autores del reseñado dibujo que constituía una obra de propiedad intelectual, y sobre esa base pidieron, primero, la nulidad de las marcas españolas núms. 1795012, 1795013 y 1795014. Y, después, los siguientes pronunciamientos de condena: una indemnización por infracción de ese derecho de propiedad intelectual consistente en el 10% de la facturación entre 1993 y 2005, periodo en que habrían sido empleadas esas marcas; la condena a cesar en el uso o explotación de ese dibujo; la transferencia de cualquier registro, inscripción o permiso oficial que la demandada hubiera efectuado en la que se incluyera esa obra; una indemnización por daño moral de 500.000 euros; la publicación en una serie de directorios del reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva de los demandantes sobre esa obra y marca comercial; y la publicación a costa del demandado de la sentencia en, al menos, dos diarios de tirada nacional.

La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Declaró la nulidad de las marcas españolas núms. 1795012, 1795013 y 1795014, porque infringían derechos prioritarios sobre el gráfico en que consistían, y acordó la publicación de la sentencia. Y desestimó el resto de las pretensiones. El recurso de apelación de los demandantes fue desestimado por la Audiencia.

Resumen

La Sentencia se considera interesante al abordar una problemática que viene dada por dos motivos: compatibilidad Propiedad Intelectual Industrial; problemas de Derecho Internacional Privado.

Comentario

La sentencia de apelación asume la interpretación realizada por el juez de primera instancia, según la cual resultaba de aplicación el Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México de 1924, cuyo art. 1 reconoce que los autores de obras literarias, artísticas o científicas "de cualquiera de las dos naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los países contratantes, lo tendrán asegurado en el otro (...)". Y el art. 2 prescribe que "para determinar si una obra literaria, artística o científica, y queda, en consecuencia, sujeta a los preceptos de este Convenio, regirá la ley de la parte contratante cuya legislación sea más favorable a los derechos de los autores, traductores y editores". El tribunal de instancia entiende que este Convenio de 1924 contiene una norma de conflicto en cuanto que la obra se puede asegurar cumpliendo los requisitos de la ley de origen y, además, es una norma de trato nacional. Y, por ello, entiende que, para poder esgrimir el derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo, como título que legitime las acciones ejercitadas en la demanda, había que determinar si, conforme al Derecho mexicano, los demandantes eran titulares del derecho de autor sobre el dibujo. Bajo esta premisa, la sentencia ahora recurrida en casación parte de que "no resulta controvertido que la cuestión relativa a si el dibujo concebido por los demandantes merece ser objeto de protección como obra de propiedad intelectual ha de ser examinado con arreglo al

derecho mexicano". La Audiencia, a la vista de la justificación del derecho mexicano y su interpretación por los tribunales, en relación a los requisitos que una obra artística debe reunir para merecer su protección como propiedad intelectual, entiende que junto al requisito de la originalidad se requiere, como exigencia adicional, un "elemento estético o grado de aprecio", en cuanto que "debe generar sensaciones en quien lo aprecie". Y concluye que en este caso este elemento concurre en el dibujo de los demandantes. A la vista de lo anterior, resulta irrelevante la infracción denunciada, pues se refiere a una normativa que no se ha tenido en cuenta para atribuir los derechos de propiedad intelectual a los demandantes sobre su dibujo. El dibujo de los demandantes no es original en el sentido del art. 10.1 LPI y, por lo tanto, no está protegido por el derecho de autor, por lo que el registro realizado por CM y Compañía S.L. de las marcas núms. 1795012, 1795013 y 1795014 no infringe ningún derecho de propiedad intelectual de los autores. Según el recurrente, para que una pretendida creación artística pueda ser reconocida como una obra de propiedad intelectual, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que tenga altura creativa, de la que carece el dibujo de los demandantes. En relación con la doctrina del TJUE, el recurrente resalta que una creación está protegida por el derecho de autor sólo si es original; la originalidad consiste en que el objeto que aspira a la protección sea una creación intelectual de su autor; y la originalidad se manifiesta en las diversas opciones creativas que se ponen a disposición del autor para elaborar su obra, y que le permiten dejar su impronta personal en ella. Y el dibujo de los demandantes no cumple con estas exigencias.

Legislación

Artículo 138 LPI. Artículo 9.1 c LM. Artículos 51 y 52 LM

Enlace a la sentencia

[ES:TS:2021:976](#)

d) Marcas como objeto de propiedad

8) *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 134/2021 de 9 de marzo de 2021. CANTRA S.L. vs. VITRIFICADOS DEL NORTE S.L., (VITRINOR)*

Marcas. Marca como objeto del derecho de propiedad. Comunidad de bienes

Antecedentes de hecho

Vitrificados del Norte S.A.L. (en adelante, Vitrinor) era cotitular de un tercio de la nuda propiedad de las marcas "Magefesa", nacionales núms. 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154; comunitaria núm. 3.187.771; e internacional núm. 476.731. 2. Compañía de Cubiertos S.L. (en adelante, Cubiertos) era también nuda propietaria de una tercera parte indivisa de las mencionadas marcas. Mediante contrato de compraventa de 30 de

junio de 2013, Cubiertos transmitió su cuota de nuda propiedad a Cantra S.L., cotitular del tercio restante de la nuda propiedad. Vitrinor formuló una demanda contra Cantra, en la que ejercitó una acción de retracto respecto del 50% de la nuda propiedad de una tercera parte indivisa de las mencionadas marcas "Magefesa" (la vendida por Cubiertos a Cantra)

Resumen

En el caso de autos, el Tribunal señala que, d conformidad con el régimen jurídico aplicable en la comunidad de bienes de signos distintivos, cada partícipe puede por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, debiendo deberá notificarlo a los demás comuneros. Estos pueden sumarse a las mismas contribuyendo al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho

A falta de notificación, o en caso de notificación irregular o defectuosa, o cuando la cesión se hubiera llevado a cabo de manera distinta a lo indicado en la notificación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto en el plazo fijado legalmente. La notificación debe indicar expresamente en qué consiste la transmisión, sus condiciones y sus elementos más relevantes, como el precio, identificación del adquirente de la cuota y cualquier acuerdo particular entre las partes. El plazo para ejercer estos derechos de tanteo y retracto es de un mes en ambos casos. En el tanteo, el plazo comienza cuando los demás comuneros fueren notificados del propósito de vender y de las condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. En el retracto, el plazo empieza con la publicación en el BOPI de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.

Cuando el adquirente no inscribe el acto de transmisión en la OEPM y, en consecuencia, no se publica su inscripción, debe considerarse que la transmisión solo producirá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Marcas (art. 46.3 LM). En consecuencia, mientras no se inscriba y se publique la inscripción, no comienza a computarse el plazo de un mes establecido en el art. 46.1 LM.

En el caso de autos y dado el incumplimiento del régimen jurídico previsto, CANTRA S.L. debe transmitir a VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L. el 50% de la cuota que sobre una tercera parte indivisa de la nuda propiedad había adquirido CANTRA S.L. a la COMPAÑÍA DE CUBIERTOS S.L. sobre las marcas ordenándose la inscripción de dicha transmisión en la OEPM a costa de la demandada y con testimonio de la sentencia.

Comentario

Esta sentencia es interesante por la clara precisión del régimen aplicable en caso de comunidad de bienes sobre signos distintivos

Legislación

Artículo 46.1 Ley de Marcas.

Artículos 1521 y 1522 CC.

Enlace a la sentencia

[ES:TS:2021:860](#)

III. Propiedad intelectual

9) *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 82/2021 de 16 de febrero de 2021. Miguel Ángel Perera vs. Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura*

Acceso registral. Creación original. Originalidad. Obra artística

Antecedentes de hecho

El torero Miguel Ángel Perera (nombre anonimizado en la sentencia pero conocido por las noticias de prensa que se han hecho eco de esta sentencia) solicitó ante el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura (en adelante, RPIE) la inscripción de una obra titulada "Faena de dos orejas con petición de rabo al toro Curioso (al igual que el nombre del torero, en la sentencia también está anonimizado el nombre del toro) número 94, de peso 539 kgs, nacido en febrero de 2010 ganadería Garcigrande Feria de San Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014" de su autoría como obra artística en el apartado otras obras de propiedad intelectual. Se trataba de la faena realizada por el torero en la mencionada feria, consistente en: mano izquierda al natural cambiándose de mano por la espalda y da pase por la derecha. El toro sale suelto y el torero va hacia él dando pase por alto con la derecha. Con la solicitud se aportaba una grabación audiovisual y un libro descriptivo.

La inscripción de la obra bajo el núm. BA01412014 se rechazó. Contra esta resolución denegatoria de la inscripción, el torero interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz (número 1º), (en adelante, JMB), contra el RPIE. En su demanda, el demandante alegó que el toreo es un arte y la faena de un torero una manifestación artística, una obra de arte. Y, en concreto, la que era objeto de solicitud de inscripción en el RPIE, era una creación artística original, razón por la cual resultaba procedente su inscripción.

Con fecha 12 de abril de 2017, el JMB desestimó la demanda en su totalidad al considerar que la faena de un torero carece de la condición de creación artística susceptible de protección como obra de propiedad intelectual, toda vez que el torero carece de la suficiente libertad creativa para estar amparado por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre 1987, de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), ya que la corrida de toros está perfectamente regulada por un reglamento, que contiene normas sobre las

características del toro, su raza, peso, astas, etc., y las dimensiones del ruedo, los instrumentos y herramientas, las distintas fases y su duración, así como el personal que interviene en cada una de ellas.

El torero apeló ante la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 2ª) y mediante sentencia de 22 de enero de 2018 el recurso se desestima, confirmando la sentencia dictada en primera instancia.

Resumen

El torero Miguel Ángel Perera interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Audiencia Provincial de Badajoz. De los motivos invocados por el recurrente, el Tribunal Supremo (en adelante, TS) admitió a trámite la infracción: i) de los arts. 10 y 145 LPI y 22 del Reglamento del Registro de Propiedad Intelectual como motivo de casación y ii) de los derechos reconocidos en el art. 24 CE (falta de motivación de la sentencia) e infracción del art. 218 LEC, como motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.

El TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal porque considera que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz está suficientemente motivada ya que “la razón por la cual la sentencia recurrida ratifica la decisión del juez de primera instancia sobre la improcedencia de estimar la impugnación de la denegación de inscripción en el registro de la propiedad intelectual solicitada por el demandante aparece expuesta en el fundamento jurídico octavo de la sentencia. En este fundamento, aunque no se cite ningún precepto jurídico ni resolución judicial alguna, se razona por qué, a juicio del tribunal de apelación, es razonable la denegación de la inscripción, en atención a las consecuencias perniciosas que conllevaría su inscripción, de forma que ilustra por qué la faena de un torero no puede considerarse una creación artística que merezca el monopolio de su reproducción. La ausencia de una mención legal o jurisprudencial no conduce a negar la motivación, que en este caso existe. Se puede no estar de acuerdo con ella, pero no cabe negarla. Y, en cualquier caso, cumple con la exigencia constitucional.” (FD 2)

En cuanto al recurso de casación, en primer lugar, el TS apunta a que las sentencias de primera y segunda instancia han aplicado la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en el caso C-403/08 y C-429/08 de 4 de octubre de 2011 (Asuntos Football Association Premier League). Esta sentencia, en su apartado 98, dice que “los encuentros deportivos no pueden considerarse creaciones intelectuales calificables de obras en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor. Esto es así, en particular, en el caso de los partidos de fútbol, delimitados por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad creativa, en el sentido de los derechos de autor” (FD3.3). Sin embargo, el TS considera que no cabe hacer una mera subsunción de la lidia de un toro en esta doctrina. En este sentido, el TS señala que la lidia de un toro no entra propiamente dentro de la categoría de encuentros deportivos, aunque pueda parecerse en algunos aspectos (como, por ejemplo, la relevancia del ejercicio físico y la habilidad o destreza del torero), lo cierto es que tiene también una dimensión artística, que le aporta una singularidad propia. No obstante, puntualiza que el hecho de que no se le aplique directamente esa doctrina contenida en la sentencia del TJUE, no excluye que la lidia de un toro deba cumplir con

las exigencias establecidas con carácter general por el TJUE para que se le reconozca la consideración de obra objeto de propiedad intelectual. Exigencias que figuran en la sentencia del TJUE en el caso C-683/17 de 12 de septiembre de 2019 (Asunto Cofemel). Esta sentencia recuerda que el concepto de obra constituye una noción autónoma del Derecho de la Unión Europea, que supone la concurrencia de dos elementos cumulativos: debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor; y la consideración de obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual: "29. El concepto de 'obra' (...) constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual (FD3.4)".

Así las cosas, para que pueda ser protegida como obra de propiedad intelectual, en atención a la finalidad de esta protección, debe cumplir los requisitos propios de la obra ya mencionados. Para ello, es necesario precisar sobre qué se pide el reconocimiento de obra, en qué consistiría la creación intelectual, sobre qué se atribuirían al autor los derechos morales y patrimoniales consiguientes. El TS explica que "en la lidia del toro destacan dos aspectos que escapan a la protección como obra de propiedad intelectual: la técnica y la habilidad del torero. Forma parte de su saber hacer proyectado en cada faena, el conocimiento que tiene de los toros y su capacidad de entender el que en ese caso le corresponde torear, que le permite adaptarse a su comportamiento (provocar una salida, encauzar el curso del animal, dirigirlo con un movimiento de brazo o de muñeca, etc.), así como su colocación respecto del toro. También la habilidad desarrollada con el capote, la muleta y la espada, para realizar una concreta faena, que no dejan de ser destrezas" (FD 3.6). Con base en lo anterior, el TS afirma que "la creación intelectual atribuible al torero, a su talento creativo personal, estaría en la interpretación del toro que le ha correspondido en suerte, al realizar la faena, en la que además de la singularidad de ese toro, influiría mucho la inspiración y el estado anímico del torero. Esta creación habría de plasmarse en una expresión formal original, que en este caso podría llegar a ser la secuencia de movimientos, de los pases realizados por el torero, que para ser originales deberían responder a opciones libres y creativas, o a una combinación de opciones con un reflejo estético que proyecte su personalidad. Y, en cualquier caso, esta expresión formal original debería poder ser identificable con precisión y objetividad" (FD 3.7). Precisamente, el quid de la cuestión está en la necesidad de identificar con precisión y objetividad porque, según el TS, en la lidia de un toro no es posible esa identificación, al no poder expresarse de forma objetiva aquello en qué consistiría la creación artística del torero al realizar una concreta faena, más allá del sentimiento que transmite a quienes la presenciaron, por la belleza de las formas generadas en ese contexto dramático. Por esta razón no cabe reconocerle la consideración de obra objeto de propiedad intelectual. Y más allá de los concretos pases, lances y suertes, respecto de los que no cabe pretender la exclusiva, resulta muy difícil identificar de forma objetiva en qué consistiría la creación artística original al objeto de reconocerle los derechos de exclusiva propios de una obra de propiedad intelectual. Por todo ello, se desestima el recurso de casación.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque interpreta la doctrina del TJUE en el caso C-403/08 y C-429/08 de 4 de octubre de 2011 (Asuntos Football Association Premier League) y en el caso C-683/17 de 12 de septiembre de 2019 (Asunto Cofemel), a un supuesto tan curioso como una faena taurina para concluir que, no cabe reconocerle la consideración de obra objeto de propiedad intelectual dada la imposibilidad de su concreción con precisión y objetividad. Así pues, por mucho que el art. 10 LPI contenga un listado no exhaustivo de obras susceptibles de protección por la vía de la propiedad intelectual, la faena taurina no tiene cabida en dicho precepto

Legislación

Arts. 10 y 145 Ley 22/1987, de 11 de noviembre 1987, de Propiedad Intelectual

Art. 22 Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual

Art. 24 Constitución Española de 1978

Art. 218 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Enlace a la sentencia

[ES:TS:2021:497](#)

IV. Observancia

a) Patentes

10) *Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, 200/2020 de 16 de octubre de 2020. Corning Optical Communications LLC vs. Huawei Technologies España, S.L*

Infracción de patente. Nulidad por reconversión. Modificación de la reivindicación. Validación de Patente Europea

Antecedentes de hecho

El Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona (en adelante, JM) en sentencia de 9 de abril de 2018 estimó la demanda principal interpuesta por Corning Optical Communications LLC. (en adelante, Corning) por infracción de la patente ES 2.499.690 (clavija de fibra óptica Fastconnect) contra Huawei Technologies España, S.L. (en adelante, Huawei) y condenó al infractor a: i) cesar de toda importación, ofrecimiento y comercialización en España (absteniéndose de llevar a cabo dichas conductas en el futuro) de la clavija hasta la expiración de la patente; ii) a abonar a Corning los daños y perjuicios ocasionados por la infracción y iii) a retirar del mercado y/o de sus almacenes

todas las clavijas de fibra óptica Fastconnect que se encuentre en su poder, soportando la destrucción de dichos productos a su costa y a abonar las costas. Asimismo, el JM desestimó íntegramente la demanda reconvenicional por nulidad de la patente interpuesta por Huawei, imponiéndole las costas de la demanda reconvenicional

Resumen

Ante la Audiencia Provincial de Barcelona (en adelante, AP), Huawei interpuso recurso de apelación contra la sentencia del JM. Durante este procedimiento en segunda instancia, la Cámara de Recursos (en adelante, CR) de la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) acordó mantener una versión modificada de la patente europea (en adelante, EP) 778. Esta modificación se publicó en el Boletín Europeo de Patentes con número EP 2772 778 B2, validada en España el 16 de septiembre de 2020 con número de publicación ES 2 499 690 T3, hecho del que Corning informó a la AP. Ante esta situación, Huawei solicitó a la AP: i) la terminación del procedimiento sobre la nulidad de la patente, por carencia sobrevenida de objeto y ii) la desestimación de la demanda respecto a la acción de infracción.

Por Auto de 16 de octubre de 2020, la AP accedió a la solicitud de Huawei y acordó: i) dar por finalizado el proceso iniciado como consecuencia de la reconvenición, dejando sin efecto la condena en costas de la primera instancia sobre la demanda reconvenicional, dando pie a que la demandada pudiera oponer la nulidad de la versión modificada de la patente en el futuro trámite para alegaciones y ii) mantener la acción de infracción con la versión de la patente modificada, que servirá de base al procedimiento que continuará en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial de Barcelona (en adelante, AP), Huawei interpuso recurso de apelación contra la sentencia del JM. Durante este procedimiento en segunda instancia, la Cámara de Recursos (en adelante, CR) de la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) acordó mantener una versión modificada de la patente europea (en adelante, EP) 778. Esta modificación se publicó en el Boletín Europeo de Patentes con número EP 2772 778 B2, validada en España el 16 de septiembre de 2020 con número de publicación ES 2 499 690 T3, hecho del que Corning informó a la AP. Ante esta situación, Huawei solicitó a la AP: i) la terminación del procedimiento sobre la nulidad de la patente, por carencia sobrevenida de objeto y ii) la desestimación de la demanda respecto a la acción de infracción.

Por Auto de 16 de octubre de 2020, la AP accedió a la solicitud de Huawei y acordó: i) dar por finalizado el proceso iniciado como consecuencia de la reconvenición, dejando sin efecto la condena en costas de la primera instancia sobre la demanda reconvenicional, dando pie a que la demandada pudiera oponer la nulidad de la versión modificada de la patente en el futuro trámite para alegaciones y ii) mantener la acción de infracción con la versión de la patente modificada, que servirá de base al procedimiento que continuará en segunda instancia.

Los Fundamentos Jurídicos empleados por la AP para fundamentar este auto son los siguientes. En primer lugar, recuerda los siguientes aspectos relevantes del Convenio de la Patente Europea (en adelante, CPE) de los que la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP) se pronuncia en el mismo sentido: i) permite modificar las

reivindicaciones de la patente durante el procedimiento de oposición para superar alguna de las causas de oposición siempre que ni añada materia o amplíe el ámbito de la protección y requiere la publicación de un nuevo folleto; ii) la decisión sobre la oposición afecta a la patente en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos; iii) la decisión de la Cámara de Recursos de la OEP (en adelante, CR) es ejecutiva desde el mismo momento en que se hace pública para las partes y iv) aquella modificación de la patente que no respete los límites (es decir, que vaya más allá de una rectificación o amplíe materia) puede ser declarada nula (art. 138 CPE).

Sin embargo, el CPE no deja claro el momento en el que la modificación despliega sus efectos, pero como contra la decisión de la CR no cabe recurso suspensivo, la resolución produce efectos desde el momento en que las partes oralmente son informadas. Ahora bien, conforme al artículo 68 CPE, el alcance de la eficacia de la nueva redacción de las reivindicaciones (modificación de la patente) es retroactiva, sus efectos se retrotraen de la fecha de la concesión, de tal manera que la patente en su versión original nunca ha producido efectos (artículo 43.5 LP).

En definitiva, la protección de la reivindicación de una patente europea modificada, que tiene la misma protección que una patente nacional, se extiende retroactivamente a la reivindicación modificada.

Ahora bien, la cuestión se complica con una patente europea, en el caso que sea necesaria la publicación de la traducción por la OEPM. De la interpretación de los artículos 65.1 y 65.3 CPE se desprende que si la patente es nula o ineficaz desde su origen cuando se no se presenta la traducción al español o el pago de la tasa, es porque la publicación de la mención de la concesión para España, produce algún efecto, tal y como establece el artículo 64.1 CPE, desde el mismo momento en que su mención fue publicada. El artículo 155 LP exige que, en el caso de la modificación de la patente en el trámite de oposición, el titular presente una traducción de la patente como ha sido modificada, añadiendo que la falta de dicha traducción y del pago de las tasas producirá la ineficacia desde su origen de la patente. Si bien hay posibles interpretaciones de estos preceptos, la AP cree razonable afirmar que cuando las partes coinciden en el litigio y en la oposición, la modificación efectuada ante la OEP, produce sus efectos en el litigio en España desde que se presenta la modificación aprobada por la OEP, en resolución ejecutiva. Esta resolución (oral o escrita) deberá presentarse en el procedimiento debidamente traducida, tal y como con carácter general es obligatorio para los documentos escritos en una lengua no oficial. Ahora bien, si no se llega a presentar su traducción ante la OEPM y a pagar las tasas, perdería toda eficacia la patente.

La AP destaca que lo relevante es que como el conflicto sobre la infracción de la patente modificada tiene lugar entre el titular y el oponente, no se atenta a la seguridad jurídica ni al derecho de defensa. El oponente-infractor ha sido parte del procedimiento de oposición, y, por lo tanto, es perfecto conocedor del debate y del alcance definitivo de la patente fijado por la resolución definitiva que resuelve el procedimiento de oposición, lo que le permitirá estar en perfectas condiciones para defenderse de una acción de infracción ejercitada durante ese periodo intermedio. No tendría más que reiterar los argumentos que ha utilizado para oponerse a la modificación ante la OEP, aunque no hayan tenido el efecto deseado, para que el tribunal tenga que pronunciarse sobre ellos, asumiendo o rechazando el punto de vista de la División de Oposición de la OEP o de

la CR. Finalmente, la AP reconoce que es cierto que, como consecuencia de la limitación, es posible que el demandado haya perdido la oportunidad de alegar alguna causa de nulidad, que la modificación haya enervado. Sin embargo, considera que ello no limita su derecho de defensa, puesto que la modificación o la limitación tiene por finalidad eludir reparos de ese tipo, para mantener la vigencia de la patente modificada, sin ampliar el ámbito de protección. Lo importante es que las partes tengan la oportunidad procesal para alegar y probar dichos argumentos sobre la validez del título modificado, para lo que utilizaremos los trámites previstos en los citados artículos LEC.

Comentario

Esta resolución es importante porque, por primera vez, reconoce que cuando en el litigio y en la oposición las partes (demandante/demandada y titular de la patente/oponente) coinciden, la modificación de una patente efectuada ante la OEP, produce sus efectos en el litigio en España desde que se presenta la modificación aprobada por la OEP, en resolución ejecutiva. Esta resolución (oral o escrita) deberá presentarse en el procedimiento debidamente traducida.

Legislación

Artículos 64, 65, 68, 99, 101, 103, 106 y 138 Convenio de la Patente Europea.

Artículos 43, 48, 104, 120, 155 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Enlace a la sentencia

[ES:APB:2020:7566A](#)

11) *Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 140/2021, de 15 de septiembre de 2021. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.) vs. Mylan Pharmaceuticals, S.L.*

Medidas cautelares. Regalía hipotética. Explotación. Modificación de la reivindicación. Validación de Patente Europea.

Antecedentes de hecho

El 12 de julio de 2019 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (en adelante, Sanofi), como titular de la patente europea EP 2.346.552 B1 validada en España como ES 2.393.173 T3, que tiene por título "Dispositivo para administración de fármacos y método de fabricación de un dispositivo para administración de fármacos" presentó demanda contra Mylan Pharmaceuticals SL (en adelante, Mylan) por infracción de dicha patente. Junto con la demanda, Sanofi solicitó la adopción de medidas cautelares contra Mylan. La juez de primera instancia rechazó por auto de 30 de julio de 2019 adoptar las medidas sin audiencia de Mylan, por lo que convocó una vista que tuvo lugar el 31 de octubre de 2019. La juez desestimó la solicitud de medidas, en este caso por falta de apariencia de buen derecho, mediante auto de 23 de diciembre de 2019. Interpuesto recurso de

apelación, Sanofi, mediante escrito de fecha 24 de julio de 2020 desistió del recurso, pretensión que fue proveída mediante decreto de fecha 20 de agosto de 2020.

El 14 de julio de 2020 Sanofi presentó una segunda petición de medida cautelares sobre la base de la versión modificada de la patente europea publicada el 11 de marzo de 2020 como EP 2346552 B2 (en adelante, EP552 B2) y validada en España mediante el depósito de su traducción ante la OEPM y su publicación en el BOPI el 26 de junio de 2020 como ES 2393173 T5 (en adelante, ES173 T5), la cual tuvo que ser rectificada, corrección que fue publicada el 14 de julio de 2020 como ES 2393173 T9 (ES 173 T9).

De nuevo, la solicitud de medidas cautelares se desestimó por falta de apariencia de buen derecho. La decisión se basó en estos tres argumentos: i) podría haber un abuso de derecho en el comportamiento de Sanofi, que primero pretende hacer las modificaciones de las reivindicaciones a través de una limitación de la patente, prevista en el art. 120.3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP), para después hacerlas valer a través del art. 120.4 LP; ii) la versión modificada no ha pasado a ser el objeto del procedimiento principal, sin que sea posible valorar en ese momento procesal la modificación y iii) la cercanía de la audiencia previa del procedimiento principal.

Resumen

Ante la Audiencia Provincial (en adelante, AP) de Barcelona, Sanofi apela el auto de desestimación de la segunda solicitud de medidas cautelares. Con base en el art. 736 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega que hay dos cambios fundamentales que le permiten instar dichas medidas: (i) la publicación de la versión modificada de su patente EP552 B2 (publicada el 11 de marzo 03 de 2020), así como el depósito de su traducción en la OEPM ES173 T9 (publicada el 14 de julio de 2020) y ii) la comercialización del producto infractor por parte de Mylan.

En su respuesta, Mylan niega que los motivos i) y ii) puedan justificar la adopción de nuevas medidas. Alega que Sanofi, para acomodar el texto de sus reivindicaciones a la modificación que se había introducido en el trámite de oposición y recurso ante la OEP, introdujo en el pleito principal y en la solicitud de las primeras medidas cautelares una limitación del texto de sus reivindicaciones. Por ello, concluye que el Juzgado ya se habría pronunciado sobre la apariencia de derecho del titular partiendo de las reivindicaciones tal y como están actualmente redactadas. Además, Mylan argumenta que nunca ha ocultado su firme voluntad de comercializar su producto, por lo que su efectiva comercialización no supone un cambio significativo a los efectos de valorar el peligro en la demora.

La AP reconoce que, como la modificación de la patente efectuada durante el trámite de oposición surte sus efectos entre las partes del procedimiento de oposición desde que es ejecutiva, puede hacerse valer tanto en el procedimiento principal y en el cautelar a través de lo previsto en el art. 120.4 LP. Por lo tanto, Sanofi habría podido defender sus derechos sobre la base de la patente modificada en la primera de las solicitudes (incluso en segunda instancia). Sin embargo, la AP entiende que, una vez publicado el nuevo texto europeo y su correspondiente traducción, Sanofi optara por hacer valer el mismo conforme lo previsto en el art. 120.4 LP, presentando una nueva solicitud de medidas

cautelares, y desistiera de la limitación realizada al amparo de lo establecido en el art. 120.3 LP. De este modo, Sanofi se aseguraba de que el reparo de la juez para rechazar la apariencia de buen derecho había desaparecido, puesto que la publicación de la versión definitiva de la patente (EP552 B2) hacía innecesaria su limitación en el procedimiento judicial.

Frente a la alegación de la juez que desestimó la segunda solicitud de medidas cautelares consistente en que Sanofi actuaba de forma abusiva, la AP sostiene que eso no basta para dejar de analizar la apariencia de buen derecho de Sanofi. La AP precisa que podría haber abuso si en el primero de los autos se hubiera entrado a valorar la infracción de las reivindicaciones una vez limitadas, pero no fue así ya que el juez desestimó las medidas sin hacer ninguna valoración provisional sobre el fondo del asunto. Además, la propia Mylan aclaró que no alegó abuso de Sanofi al oponerse a las medidas cautelares.

El art. 120.4 LP establece que “cuando por circunstancias sobrevenidas, la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso”. La AP considera que este texto deja pocas dudas sobre la posibilidad de incorporar el nuevo texto al pleito pendiente y cree que nada impide que ese nuevo texto sirva de base a la solicitud de medidas cautelares, siempre que se dé audiencia a la parte demandada. Destaca que Mylan no niega que su producto reproduzca las características reivindicadas ni tampoco niega su comercialización. Sin perjuicio de ello, Mylan sostiene que no existe peligro en la demora porque Sanofi no explota la patente, “por lo que los únicos daños que se podrán derivar de una infracción son perjuicios económicos perfectamente indemnizables” (FD 17). Efectivamente, Sanofi reconoce que no explota la patente.

La AP recuerda que, al ser la medida cautelar una tutela anticipatoria, el requisito del peligro en la demora debe asimilarse al riesgo de ineffectividad. Por ello, considera que “no basta con que se comercialice el producto infractor para que haya peligro en la demora procesal, es necesario que podamos describir un riesgo concreto de ineffectividad de la tutela solicitada” (FD 19). Además, la AP sostiene que en los casos en los que el titular de una patente no cumple con su deber de explotación (previsto en el art. 90 LP), éste no puede invocar el art. 74.2 LP, es decir, la regalía hipotética como indemnización de daños y perjuicios. Por todo ello, la AP niega que concurra el requisito del peligro en la demora y desestima el recurso de apelación de Sanofi.

Comentario

Esta resolución es importante porque se deja claro que, si la patente no se explota, el titular de la patente no podrá acreditar el requisito del peligro en la demora para que se adopten medidas cautelares. Igualmente, es rotunda al añadir que dicho titular no puede invocar el art. 74.2 LP, es decir, la regalía hipotética como indemnización de daños y perjuicios

Legislación

Arts. 74.2, 90 y 120 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Enlace a la sentencia

[ES:APB:2021:9074A](#)

12) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 50/2021, de 5 de febrero de 2021. Varlion International, S.L. (actualmente Gel Tech, S.L.) vs. Akkeron Sport, S.L.

Infracción de Modelo de Utilidad. Nulidad. Novedad..

Antecedentes de hecho

El 09 de abril de 2019, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid (número 7), (en adelante, JM), desestimó la demanda de Varlion International, S.L. (actualmente Gel Tech, S.L.) contra Akkeron Sport, S.L., (en adelante, Akkeron) por infracción de los modelos de utilidad 201101059 (en adelante, MU 59) y 201000039 (en adelante, MU 39) y competencia desleal. Concretamente, se acogió por vía de excepción la excepción de nulidad del MU 59 con fundamento en la falta de acreditación de que las características reivindicadas reporten las ventajas que se les atribuye en relación con el problema técnico planteado (por lo que no se podía hablar de invención) y del MU 39 en la falta de novedad. Con respecto a las acciones de competencia desleal, el JM no hizo ningún razonamiento explícito.

Resumen

Ante la Audiencia Provincial de Madrid, (en adelante, AP), la demandante interpone recurso contra la sentencia focalizándose en las acciones de violación de los dos modelos de utilidad. En primer lugar, combate la valoración que el juez a quo hizo de la prueba para estimar la excepción de nulidad. La AP parte del hecho de que la concesión de los modelos de utilidad no puede ser esgrimido en sí mismo como argumento en pro de su validez y destaca que el problema en el presente caso radica en determinar si de la forma del objeto en que se materializa la regla técnica de cuya protección se trata ha de resultar alguna ventaja prácticamente apreciable (art. 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes). Añade que por "ventaja cabe entender que, producto de la aplicación de la regla inventiva, la nueva forma que recibe el objeto mejora este, lo hace superior frente a los demás objetos de la misma clase que no tienen esa forma. Debe tratarse, además, de una ventaja "prácticamente apreciable", en el sentido de que la ventaja ha de apreciarse de modo experiencial, por el uso y ejercicio de la nueva forma. Ante el silencio de la norma acerca del alcance de la ventaja que debe producir la nueva forma, cabe interpretar que basta con que se trate de una ventaja razonable, en el sentido de que alcance determinada relevancia, sin que resulte exigible que la ventaja obtenida sea esencial, ni pueda considerarse suficiente cualquier mejora, por nimia que pudiera resultar." (FD14).

Al hilo de cuanto antecede, la cuestión que se plantea, en definitiva, es si cabe tener por acreditado que la instalación del difusor contemplado en las reivindicaciones del MU 59 produce una "ventaja prácticamente apreciable" en el sentido indicado. El JM identifica el problema técnico a resolver y se focaliza primeramente en lo que reflejan los informes elaborados por el perito designado y la prueba de los testigos y "concluye señalando

que resulta obvio que la instalación de una pieza como la que se recoge en el modelo de utilidad en el hueco de una pala de pádel de corazón abierto altera el flujo de aire que corre a través de dicho hueco, observando no obstante que lo decisivo es determinar hasta qué punto dicha alteración supone una ventaja técnica en el uso frente a las palas que no incorporan tal pieza y que esta cuestión no ha quedado respondida por la prueba practicada” (FD17). En su apelación, la actora no consigue desvirtuar las apreciaciones del JM, de modo que la AP desestima el recurso en lo que se refiere al MU 59.

En cuanto al MU 39, que solo contiene una única reivindicación, la actora aduce “que con anterioridad a la solicitud del MU 39 no había palas con núcleo alargado, ya que el reglamento (Reglamento de Juego de la Federación Española de Pádel) establecía que la superficie de golpeo no podía tener una longitud mayor de 26 centímetros y, en relación concretamente con lo que se dice en la sentencia impugnada, niega que las hendiduras de la anterioridad produzcan la misma ventaja técnica que se deriva de la invención protegida por el modelo industrial” (FD25). Sin embargo, la AP considera que lo que establecieran las normas reguladoras de la práctica del deporte del pádel al tiempo de solicitarse el modelo de utilidad carece de incidencia a los efectos que aquí interesan. Por lo tanto, considera que no tiene relevancia ni sirve de justificación el que las hendiduras de la anterioridad no procuran la misma solución técnica que la invención protegida por el MU 39. En definitiva, la AP confirma lo manifestado por el JM.

Comentario

Esta sentencia es interesante por las referencias que lleva a cabo sobre el requisito de ventaja prácticamente apreciable exigido por el art. 143 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Legislación

Arts. 63, 143 y 152, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes

Enlace a la sentencia

[ES:APM:2021:1141](#)

b) Marcas

13) *Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, nº 82/2021 de de 26 de octubre de 2021. Diseño Textil, S.A. (Inditex) vs. Buongiorno Myalert, S.A*

Marca renombrada. Infracción. Excepción del ius prohibendi. Uso en internet. Aprovechamiento de la notoriedad ajena. Incongruencia. Acciones de competencia desleal. Prescripción de acción.

Antecedentes de hecho

En 2010, Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante Buongiorno) prestaba servicios de información a través de internet y telefonía móvil. Era titular de los sitios web www.blinko.es y www.blinkogold.es en donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento. Buongiorno lanzó una campaña publicitaria que comercializaba con el nombre Club Blinko y que se anunciaba en determinadas páginas web a las que se accedía a través de un banner con el signo Zara. Este banner, que se podía encontrar tanto en páginas web como en Facebook y en Hotmail, ofrecía la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de Zara por importe de 1000 euros. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo Zara aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas bancarias. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este.

El 20 de diciembre de 2010, Diseño Textil S.A. (en adelante Inditex) remitió un requerimiento formal a Buongiorno para que cesara en el empleo de su marca en estas campañas promocionales y le anunciaba que iba a reclamar la indemnización de los daños perjuicios causados. Buongiorno contestó al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de Inditex, aunque también comunicó que había retirado las campañas.

En julio de 2013, Inditex interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid (nº2), (en adelante JMM), contra Buongiorno por infección de su marca renombrada Zara, al hacer uso de la misma como elemento clave en las promociones de su servicio Club Blinko. Subsidiariamente, instó a que dicha conducta se declarara acto de competencia desleal. Entre otras condenas, solicitó la indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por los actos de infracción de marca y, subsidiariamente, por los actos de competencia desleal. Buongiorno contestó negando tal infracción porque, según la demandada, el uso puntual del signo Zara no había sido a título de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos, ya que utilizó la marca Zara a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia. También negó que se hubieran ocasionado daños y perjuicios a la demandante.

El JMM dictó sentencia el 15 de marzo de 2016 desestimando íntegramente la demanda. Respecto a las acciones por infracción de marca, el JMM entendió que el uso de Zara por Buongiorno era un uso descriptivo amparado por el art. 37 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), es decir, con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio. Por tanto, concluyó que tal uso quedaba fuera del derecho de exclusividad de Inditex y que no afectaba a ninguna de las funciones de la marca. En cuanto a las acciones por competencia desleal, el JMM las desestimó por haber prescrito.

Inditex recurrió la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) (en adelante APM), centrando su recurso en la procedencia de la infracción

marcaria, al amparo de la especial protección que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c LM (aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado) y reclamando 84.000 euros por la infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca. El recurso también impugnó la desestimación de las acciones de competencia desleal.

El 18 de mayo de 2018, la APM desestimó íntegramente la apelación. En su sentencia, destacó que Inditex no había demostrado que el perjuicio para las funciones de la marca no fuera necesario para incurrir en infracción de la marca.

Resumen

Inditex interpone recurso extraordinario por infracción procesal (art. 218 LEC en relación con el art. 24 CE, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia omisiva y del art. 469.1.4 LEC sobre valoración de la prueba) y de casación contra la sentencia de la APM, que versa exclusivamente sobre las acciones marcarias. Con fecha 9 de junio de 2021, el Tribunal Supremo (en adelante TS) dictó auto admitiendo a trámite ambos recursos.

Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, el TS rechazó que la sentencia de la APM incurriera en incongruencia omisiva porque “el tribunal de apelación se ha pronunciado sobre la impugnación de la desestimación de las acciones marcarias basadas en la infracción de la marca ex art. 34.2.c LM, sin perjuicio de que el ahora recurrente, que también lo era en apelación, no esté de acuerdo con el sentido de la resolución” (FD2). Igualmente, negó que la valoración de la prueba hubiera sido errónea, alegando que “no es notoria o palmaria la contradicción advertida en el motivo, que los tribunales de instancia hubieran apreciado que uno de los regalos de la promoción era una tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de Zara, y que este regalo promocional no existía. Las propias bases de la promoción advertían que los regalos podían cambiar en función de la publicidad a través de la cual se produjera la participación del usuario. Y en este caso el regalo consistente en la tarjeta regalo de 1.000 euros de Zara fue introducida mediante la publicidad que se denuncia por la demandante que constituyó una infracción de su marca Zara” (FD2).

Por lo que se refiere al recurso de casación, Inditex insiste en que “el perjuicio de las funciones económicas de la marca renombrada es inherente a los tres tipos de infracción descritos en el artículo 34.2.c de la Ley de Marcas: no se trata de un requisito adicional de la infracción, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado” (FD3). Sin embargo, el TS desestima la infracción del art. 34.2.c LM alegando que este precepto es una trasposición del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. El TS recuerda su doctrina jurisprudencial elaborada sobre la base de la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpreta el mencionado precepto y que se contiene en la Sentencia 450/2015, de 2 de septiembre (Asunto). Así destaca que “como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), la existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la

Directiva 89/104 (equivalente al art. 9.1.c RMC), garantiza la protección a favor de las marcas de renombre" (FD2). Esto es: para que exista infracción es necesario que, mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores, sentencia del TJCE en el de 27 de noviembre de 2008 (Asunto Intel-CPM), sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca. "Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, C-487/07 (Asunto L'Oreal), 'el concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca', también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding', no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre" (FD3). El TS no pone en duda que Zara sea una marca renombrada. Asimismo, indica que ha quedado acreditado que demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo de 1.000 euros de Zara. Ahora bien, el TS destaca que la primera y principal razón aportada por el JMM para negar la infracción de la marca era la consideración de que el uso realizado de la marca Zara por Buongiorno era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM y que la APM no argumentó nada sobre la primera y principal razón de su desestimación, el uso descriptivo de la marca del art. 37 LM. Por ello, reprocha a Inditex que en casación no haya combatido que el uso de la marca Zara por parte de la demandada no era un uso descriptivo para indicar el destino de un producto o servicio amparado por el artículo 37 LM. En este sentido, el TS matiza que "en realidad fue combatido a través del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal, al impugnar la valoración de la prueba relativa a un hecho sobre el que se apoyaba la valoración jurídica del uso descriptivo de la marca Zara. En la medida en que ese motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ha sido desestimado y en casación no se combate la valoración jurídica por la que en la instancia se apreció el uso descriptivo de la marca Zara, que constituía un límite al derecho de esta marca según el art. 37 LM, debemos ahora desestimar el motivo de casación" (FD3). En definitiva, Inditex no ha impugnado la interpretación que en segunda instancia realizó la APM respecto a que el uso de la marca Zara por Buongiorno era necesario para indicar el destino de un producto o servicio.

Comentario

Esta sentencia resulta interesante porque se muestra firme en su postura de que para poder apreciar infracción de marca renombrada es imprescindible que el empleo de dicho signo conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Igualmente, esta sentencia también muestra lo importante que es enfocar bien el recurso de casación y no dejar sin rebatir aspectos relevantes definidos en las instancias inferiores.

Legislación

Arts. 34.2.b y 32.2.c Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Arts. 4, 12 y 22.6.b Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal.

Art. 24 Constitución Española de 1978.

Art. 218 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Enlace a la sentencia

[ES:TS:2021:3896](#)

14) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 531/2021, de 27 de diciembre de 2021. AGENCIA NEGOCIADORA PB, SL vs. AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER S.L.

Infraacción de marca. Notoriedad de marca. Signos descriptivos.

Antecedentes de hecho

En la demanda que dio lugar a las presentes actuaciones a instancia de AGENCIA NEGOCIADORA PB S.L. se invocaba la infracción del derecho de exclusiva sobre la marca española 2.656.366 "AGENCIA NEGOCIADORA" (mixta) al utilizar los signos denominativos "AGENCIA NEGOCIADORA" y "AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER" por parte de la entidad demandada y solicitaba que se condenase a la demandada a cesar el uso a título de signo distintivo de los signos "AGENCIA NEGOCIADORA" y "AGENCIA NEGOCIADORA DE ALQUILER", a retirar del mercado toda documentación destinada a la promoción u ofrecimiento de los servicio que identifiquen con los referidos signos, a la publicación del fallo de la sentencia en dos diarios de tirada nacional y en la página de inicio de su página web y a modificar la razón social AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER S.L., eliminando de la misma el signo "AGENCIA NEGOCIADORA". En la sentencia se desestimó la excepción de prescripción o caducidad por tolerancia.

Resumen

Considera la sentencia de instancia que el sustento la demanda descansa en que la actora era titular de la marca denominativa "AGENCIA NEGOCIADORA" cuando la marca denominativa que corresponde a la demandante es "AGENCIA NEGOCIADORA DE PRODUCTOS BANCARIOS APNB" nº. 2.621.186 y la marca mixta "AGENCIA NEGOCIADORA + LOGOTIPO" nº. 2.656.366. Tal y como indicó la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM en adelante), el término "agencia negociadora" presenta un carácter genérico que describe directamente el servicio y no sirve para identificar la procedencia empresarial del servicio. La Sentencia de la Audiencia ratifica este criterio.

Comentario

La Sentencia es interesante puesto que ratifica el criterio de la OEPM en cuanto al carácter descriptivo de determinados productos o servicios, considerándose que, en caso de uso de tales signos descriptivos, no se produce por este solo hecho, infracción de derechos de marca y tampoco puede apreciarse mala fe.

Legislación

Artículo 5 Ley de Marcas; artículo 51 y ss

Enlace a la sentencia

[ES:APM:2021:16465](#)

c) Penal

15) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de julio de 2021, nº 310/2021.

Delito de contrabando. Asociación ilícita. Propiedad Industrial. Blanqueo de capitales. Violación de secretos

Antecedentes de hecho

Las conductas realizadas y enjuiciadas consistían en la importación sin consentimiento del titular de la marca y simulando la importación de material de licito comercio, de cigarrillos procedentes de China que llegaban al Puerto de Barcelona y que, en caso de reexportación, se transportaba en camión hasta el Puerto de Bilbao, sito en Santurce, desde donde salía hacia otros países como Irlanda sin abonar la deuda aduanera correspondiente, con la intención de obtener un beneficio económico, es decir, con fines industriales y comerciales

Resumen

Desarrollo del juicio oral y calificación de los delitos.

Comentario

Se trata de un supuesto de concurso real de delitos que normalmente se dan juntos en caso de vulneración de la propiedad industrial, esto es, contrabando y asociación ilícita. En concreto, todavía no estaba vigente la regulación civil que permite paralizar la comercialización de mercancías en un Estado miembro, si se produce infracción de un título marcario pero el producto está destinado a otro país donde no existe ese tipo penal, esto es, el bloqueo de productos sospechosos.

Legislación

a) Art. 515.1º y 517.1º y 2º del Código Penal (delito de asociación ilícita) en relación con los art. 273.1, 276 a), b) y c) y 301 del Código Penal y 2.1 d) de la Ley 12/95 de Represión del Contrabando.

- b) Art. 2.1 d) y 3 b) y 3.1 y 2 de la Ley 12/95 de Represión del Contrabando, en relación con la Disposición Transitoria Undécima del Código Penal (delito de contrabando de tabaco)
- c) Art. 423.1 (delito de cohecho), en relación con el art. 419 del Código Penal.
- d) Art. 301.1 y 2 del Código Penal (delito de blanqueo de capitales).
- e) Art. 417.1 del Código Penal (delito de violación de secretos).

Enlace a la sentencia

[ES:APB:2021:13224](#)

16) Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1, nº 309/2021, de 30 de diciembre de 2021

Delito contra la propiedad industrial. Tipo atenuado. Delito leve. No Prescripción.

Antecedentes de hecho

Se recurre en apelación por indebida aplicación del artículo 224.3 párrafo primero del Código Penal e inaplicación del artículo 274.3 párrafo segundo del C.P, considerando que por las características del culpable, inmigrante, falta de preparación cultural, senegalés, carente antecedentes penales y paradigma exclusión social, así como el supuesto mínimo beneficio económico que pudiera obtenerse por la venta ambulante de los productos intervenidos, los hechos deberían incardinarse en párrafo segundo del artículo 274.3 del código penal y por tanto debiera de ser condenado en todo caso a una pena de multa de uno a seis meses o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días.

Resumen

La Audiencia confirma la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal poniendo de relieve que los hechos no puede calificarse como delito leve, sino que nos encontramos ante un delito continuado contra la propiedad industrial previsto y penado en los artículos 274.2 y 3 y 74 del Código Penal, al acreditarse de la prueba testifical practicada en el plenario consistente en las declaraciones de los policías locales que el acusado fue identificado sin ningún género de dudas los días 5 y 22 de agosto de 2017 en la Plaza del Cabildo de Sanlúcar de Barrameda ofreciendo al público prendas y zapatillas falsificadas, artículos por los que podía haber obtenido un beneficio económico importante. El hecho de dedicarse profesionalmente a la venta ambulante de productos falsificados y el importante beneficio económico que hubiera podido tener conforme a la tasación pericial impiden que se pueda aplicar el tipo atenuado o que se puedan subsumir en un delito leve.

Al no ser considerado delito leve, se desestima la pretensión de prescripción formulada por la defensa.

Comentario

La resolución pone de manifiesto que la comercialización de mercancía falsificadas a través de la venta ambulante no implica, necesariamente, la aplicación del tipo atenuado del artículo 274. 3, apartado segundo, debiéndose valorar las circunstancias que concurren en cada caso. En el presente supuesto la profesionalidad en la conducta del condenado, y el beneficio económico que el penado hubiese podido obtener impiden la aplicación de dicho tipo atenuado invocado por la defensa.

Legislación

Artículo 274.2 y 3 Código Penal.

Enlace a la sentencia

[ECLI:ES:APCA:2021:2986](#)