

IV.7.- Propiedad Industrial

IV.6.1.- Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, S 21-5-2008, nº 382/2008, rec. 844/2001. (EDJ 2008/82747)

*El TS declara que no hay lugar a los recursos de casación interpuestos por ambas partes litigantes confirmando la sentencia impugnada que, por una parte declaró la nulidad de los registros de la marca **internacional** y del rótulo de establecimiento titularidad del demandado, considerando que la nulidad del registro ya había sido reconocida por la jurisdicción contencioso administrativa, y teniendo en cuenta el riesgo de asociación con las marcas de las que son titulares los actores, y por otra parte no accedió a la petición de nulidad de la marca nacional del demandado ya que la acción había prescrito.*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre derecho de marcas, y concretamente la nulidad unas marcas nacionales e **internacional** y rótulo de establecimiento por riesgo de asociación con marcas **internacionales** y nacionales notorias. Asimismo se plantean cuestiones a resolver: relativas a la aplicación transitoria de la LM 32 de 1.988 y a **litispendencia** respecto de proceso seguido por nulidad de registro en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Por las sociedades de nacionalidad italiana LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A y "C., S.A." se dedujo demanda sobre nulidad de marcas y rótulo de establecimiento contra D. Octavio en la que solicita SE DECLARE:

Primero.- Que la propiedad sobre la denominación "ERMENEGILDO ZEGNA" y "ERMENEGILDO", como NOMBRE COMERCIAL y MARCA para distinguir las actividades y productos de una Sociedad dedicada a la fabricación y distribución de vestidos, calzados y complementos pertenece a las sociedades demandantes, LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI y "C., S.A.".

Segundo.- Que el demandado D. Octavio carece del derecho de proteger como marca y rótulo de establecimiento la denominación "ERMENEGILDO" al resultar tal denominación y diseño confundible e incompatible con la Marcas de LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI y "C., S.A." y con el Nombre Comercial de LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI. (...).

Segundo.- Declarar la nulidad de los registros de las Marcas nacionales núms. 941.032, 1.794.026, la Marca **internacional** núm. 620.108 y rótulo de establecimiento 214.879, todos ellos "ERMENEGILDO" del demandado, al ser confundibles e incompatibles con los derechos de Propiedad Industrial de LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & "C., S.A.", librando el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas en orden a la cancelación de los asientos registrales.

Tercero.- Abstenerse en el uso de la denominación "ERMENEGILDO".

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia (...) desestima la demanda y absuelve al demandado.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, el 15 de diciembre de 2.000, en el Rollo núm. 905 de 1.998, estima en parte los recursos de apelación interpuestos por Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli SpA y "C., S.A." (apelantes principales) y por D. Octavio contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, de modo que estima, también en parte, la demanda interpuesta por las sociedades actoras y declara nulos los registros (a) de la marca **internacional** número 620.108 y (b) del rótulo de establecimiento número 214.879, titularidad del último, por riesgo de asociación con las marcas de que son titulares las demandantes (...).

Contra dicha Sentencia de la Audiencia Provincial se interpusieron sendos recursos de casación por las partes. (...).

RECURSO DE CASACIÓN DE D. OCTAVIO.

TERCERO.- (...)A fin de completar la motivación de la decisión debe resaltarse que la fundamentación toma en cuenta tres aspectos relevantes:

a) La notoriedad de la marca "ERMENEGILDO ZEGNA" en el mercado, siendo de añadir, como elemento de refuerzo, que en el mismo sentido, e incluso con mayor intensidad, se manifiesta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de mayo de 1.998 (Rec. Núm. 1.439 de 1.995) [EDJ1998/10882](#) , que se refiere a "marca renombrada con fuerte implantación y consolidación en el mercado". Y no hay que olvidar que el riesgo de confusión -asociación- es tanto más elevado cuanto mayor resulte el carácter distintivo de la marca anterior (SSTJCE, entre otras, 11 de noviembre de 1.997, Sabel/Puma [EDJ1997/15503](#) ; 29 de septiembre 1.998, Canon/MGM [EDJ1998/15013](#); 22 de junio 1.999, Lloyd [EDJ1999/26400](#)).

b) La mayor significación y relevancia de los elementos denominativos, patronímico "ERMENEGILDO" y apellido "ZEGNA", en el conjunto de los signos de la actora, en la mayoría de los cuales aparecen.

c) El parecido, que no identidad, que se produce del elemento denominativo único -"ERMENEGILDO"- de los signos del demandado (marca **internacional** 620.108 y rótulo de establecimiento 214.879, a los que quedó reducido el objeto del debate), con el signo "ERMENEGILDO ZEGNA" de las marcas de la actora, que determina el riesgo de asociación. A lo dicho por el juzgador "a quo" cabe añadir como razones argumentativas la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso de este Tribunal apreciando el riesgo de asociación, y la relevancia que tiene la forma de escribirse el nombre Ermenegildo, pues no sería lo mismo escrito precedido de la letra h (Hermenegildo) aunque fonéticamente sonasen igual al ser pronunciadas.

La apreciación expuesta no resulta desvirtuada por las alegaciones del recurso por las consideraciones siguientes:

a) El error de la sentencia recurrida (que se dice por el recurrente fue provocado de mala fe por la parte actora) relativo a que la marca de la demandante núm. 159.615 se compone del elemento denominativo único de "ERMENEGILDO", lo que no es cierto, resulta irrelevante, pues del contenido de la sentencia claramente se deduce que lo que toma en cuenta para apreciar el riesgo de asociación es el conjunto formado por las dos palabras (ERMENEGILDO ZEGNA).

b) La alegación de que el elemento preponderante es el de Zegna, como lo revela que figura en todas las marcas de la actora, y en varias de ellas unido a otras palabras diferentes de Ermenegildo, no es un argumento decisivo frente a la apreciación del juzgador "a quo", pues lo que se toma en cuenta en el proceso es el riesgo de asociación con las marcas ERMENEGILDO ZEGNA, y no con otras en que figura Zegna con otros términos (Soltex, Astrum, Suflex, Maglieria, Tepor, etc.).

d) La referencia a que la denominación de Ermenegildo Zegna supone una unidad gramatical o conceptual que no cabe desintegrar y no resulta susceptible de ser confundida en el tráfico en relación con las marcas del demandado, no constituye un razonamiento consistente para contradecir la resolución recurrida. En cuanto a su primer inciso porque es posible la asociación (por el consumidor medio: normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de un signo con un elemento denominativo único, a otro compuesto por dos palabras, sin que obste que, de éstas, una de ellas tenga mayor fuerza distintiva que la otra. Y en cuanto al segundo inciso porque la estimación del riesgo de confusión -asociación- en el tráfico corresponde a los tribunales que conocen en instancia, y sólo es relativamente verificable en casación, relatividad que significa que únicamente cabe entrar en el examen de la cuestión cuando hay un error en la valoración de la prueba, o

se contradice el "onus probandi", o se incide en un juicio de valor contrario al criterio del buen sentido o a las pautas que para su adecuada formación sienta la doctrina jurisprudencial.

e) En cuanto a las alegaciones que se hacen respecto de las denominaciones compuestas, es cierto que no se pueden sentar criterios generales y habrá de estarse a las circunstancias de cada caso. Hay supuestos en que el valor distintivo viene dado por un nombre y apellido corrientes, los cuales carecen de tal valor utilizados individualmente, y hay otras en que cualquiera de los dos elementos denominativos tiene valor por si mismo. En el caso, el elemento denominativo "Ermenegildo", sobre todo por la forma literaria de expresarse (más que por la fonética), crea riesgo de asociación con las denominaciones compuestas de la actora que llevan dicha palabra. (...).

CUARTO.- La desestimación de los motivos del primer recurso (de D. Octavio) (...).

RECURSO DE CASACIÓN DE LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A. y "C., S.A.".

QUINTO.- (...) En la demanda, como antes se expuso, se solicitó la nulidad de la marca nacional número 941.032 ERMENEGILDO del demandado, el cual alegó la excepción de prescripción extintiva de la acción, y se adhirió a la apelación interesando se declarase ésta prescrita. La Sentencia de la Audiencia Provincial estima la prescripción (fto. décimo, letra B) razonando que "es cierto que los demandantes afirmaron la mala fe del demandado, con el fin de que la acción quedara inmune ante el paso del tiempo; mas esa inmunidad la establece el art. 48.2 de la Ley 32/1.988, de Marcas [EDL1988/13320](#) , inaplicable, como se ha dicho -artículo 1.939 del Código Civil [EDL1889/1](#)- a la acción de que se trata". El recurso de casación impugna la argumentación "ratio decidendi" del recurso sosteniendo que no es de aplicación el art. 1.939 CC [EDL1889/1](#), sino el 48.2 de la LM de 1.988 que establece la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los arts. 12, 13 y 14 cuando el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la propia Ley con arreglo a la que "las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se registrarán por la presente Ley", y únicamente exceptúa "las normas sobre duración, pago de quinquenios y renovación previstas en el Estatuto", respecto de las que dice que se aplicarán "a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta la primera renovación que se produzca".

(...) falta el presupuesto inexcusable de la mala fe. Efectivamente, la resolución recurrida no la establece, dado que se limita a decir que "la parte demandante

la afirma"; y resulta incuestionable que no cabe presumirla, pues precisamente por la regla de la normalidad de las costas -"quod plerumque accidit"- se parte de la existencia de buena fe en todos los ámbitos en que opera, tanto en la modalidad subjetiva como objetiva, además de que el "onus probandi" incumbe a quien hace la afirmación, o alega el supuesto de hecho de la norma cuyo efecto jurídico invoca en su favor. (...).

- Cuestiones a resolver:

- 1. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer en materia de nulidad de marcas internacionales?**
 - 2. ¿Qué incidencia tiene la existencia de un proceso pendiente en el orden contencioso-administrativo?**
 - 3. ¿Qué consecuencias tiene procesal y materialmente la declaración de la nulidad del registro de la marca internacional?**
 - 4. ¿Qué ocurre con la prescripción de la acción de nulidad de marcas cuando concurre mala fe?**
-