



ANÁLISIS Y VALORACIÓN CRÍTICA DE LA SENTENCIA DEL CASO DINOSAURUS vs. GALLESAUROS

Autora: Irene Moreiro Martínez

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Curso 2019-2020

Tutor: Carles Górriz López

18 de mayo de 2020

Abstract

El presente trabajo de fin de grado consiste en un estudio detallado, desde un punto de vista jurídico, de la controversia surgida entre Galletas Artiach, S.A.U., y La Flor Burgalesa, S.L., en relación con la fabricación, ofrecimiento y comercialización por parte de la última de las galletas Gallesauros, cuya forma de dinosaurio fue considerada por la primera compañía como infractora de sus marcas registradas para fabricar y comercializar sus galletas Dinosaurus, así como actos constitutivos de competencia desleal.

De este modo, en el presente trabajo se analizan los conceptos de juicio de confusión entre signos distintivos, incluyendo las diferencias en el caso de las marcas notorias, y la relación entre el ejercicio de acciones basadas en la normativa marcaria y en legislación de competencia desleal.

Índice

1. Introducción y objetivo del trabajo	3
2. Glosario de términos	4
3. Supuesto de hecho.....	5
4. Marco normativo.....	7
4.1. Concepto de marca	7
4.1.1. Principio de especialidad	8
4.2. Clases de marcas.....	9
4.2.1. Clasificación por la naturaleza del signo elegido.....	9
4.2.2. Clasificación por el objeto distinguido.....	14
4.2.3. Clasificación en función de su titular	15
4.2.4. Clasificación según su ámbito territorial	16
4.2.5. Clasificación por su grado de conocimiento.....	17
4.3. Acciones ejercitadas por la parte demandante	18
4.3.1. Acción marcaria	18
4.3.2. Acción de competencia desleal.....	20
5. Análisis de la Sentencia.....	23
5.1. Juicio de confusión	23
5.2. Ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante	28
5.3. Ausencia de ilícito concurrencial e inaplicabilidad de la legislación de competencia desleal	32
5.4. Fallo	34
6. Valoración de la Sentencia	35
6.1. Juicio de confusión	35
6.2. Ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante	39

6.3. Ausencia de ilícito concurrencial e inaplicabilidad de la legislación de competencia desleal	41
6.4. Fallo	42
7. Conclusiones	43
8. Bibliografía	46
ANEXOS	47
Anexo I. Legislación y jurisprudencia analizadas	48
Anexo II. Marcas de ambas partes relevantes para el caso	50

1. Introducción y objetivo del trabajo

El presente trabajo de fin de grado consiste en un estudio detallado de la controversia surgida entre Galletas Artiach, S.A.U., y La Flor Burgalesa, S.L., partes demandante y demandada, respectivamente, en relación con la fabricación, ofrecimiento y comercialización por parte de la sociedad demandada de las galletas Gallesauros, cuya forma de dinosaurio fue considerada por la parte demandante como infractora de sus marcas registradas para fabricar y comercializar sus galletas Dinosaurus. Asimismo, en segundo término, dichos actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización dieron lugar al ejercicio, de manera subsidiaria, de una acción basada en la legislación de competencia desleal.

Este litigio fue resuelto por el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona que dictó sentencia desestimatoria el 3 de abril de 2019.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar dicha resolución y valorar la procedencia de los argumentos que han llevado a desestimar el caso respecto a las disposiciones incluidas en la legislación marcaria y de competencia desleal, así como a la jurisprudencia establecida en relación con la materia.

En aras de cumplir con el objetivo establecido, de manera previa al análisis de la sentencia que resuelve el litigio en cuestión, encontramos una primera fase descriptiva en la que se exponen los elementos fácticos principales y se presenta la normativa aplicable.

A continuación, en el marco de una segunda fase analítica, se realiza un estudio de la resolución partiendo de la estructura seguida en esta por el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona, distinguiendo tres puntos principales: el juicio de confusión realizado entre las marcas de las partes, el estudio de la notoriedad de las marcas alegadas por la sociedad demandante y, por último, el análisis de la procedencia de la aplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal a este supuesto en concreto.

Finalmente, expuestos los argumentos de la sentencia, se abre una última fase destinada a valorar los razonamientos y conclusiones que contiene la resolución desde un punto de vista jurídico. Para ello, se realiza un estudio de la normativa aplicable al caso, así como los criterios o parámetros jurisprudenciales en relación con la materia que nos atañe.

2. Glosario de términos

Término	Definición
Artiach	Hace referencia a la sociedad demandante cuya denominación social es Galletas Artiach, S.A.U.
La Flor Burgalesa o Florbú	Hace referencia a la sociedad demandada cuya denominación social es La Flor Burgalesa, S.L.
Dinosaurus	Marca de Galletas Artiach objeto de la controversia, cuyo rasgo característico es que presentan forma de dinosaurios.
Gallesauros	Marca de La Flor Burgalesa objeto de la controversia, cuyo rasgo característico es que presentan forma de dinosaurios.
Sentencia	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona, de 3 de abril de 2019.
Ley de Marcas	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (previa a la última reforma)
Ley de Competencia Desleal	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Industrial
Clasificación de Niza	Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

3. Supuesto de hecho

En el presente trabajo de fin de grado se realiza un estudio detallado de la controversia surgida entre Galletas Artiach, S.A.U., y La Flor Burgalesa, S.L., partes demandante y demandada, respectivamente. La primera es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración bajo distintas marcas, entre las cuales destacan *Filipinos*, *Artinata*, *Princesa*, *Chiquilín* y la relevante para esta disputa: la marca ***Dinosaurus***, cuyo rasgo característico es que las galletas presentan forma de diferentes especies de dinosaurios.

De contrario, en la parte demandada encontramos a La Flor Burgalesa, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración bajo la insignia de Florbú. No obstante, para el caso que nos atañe, dentro de la cartera de productos de esta empresa solamente nos interesan las galletas de la marca ***Gallesauros***, cuyo rasgo característico es, de nuevo, que estas representan la silueta de diferentes especies de dinosaurios.

Ambas sociedades, para comercializar sus galletas cuentan con el registro de determinadas marcas, expuestas en el Anexo II del presente trabajo de fin de grado.

En este sentido, Artiach presentó una demanda de juicio ordinario contra La Flor Burgalesa al considerar que “los actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización” por parte de la sociedad demandada de unas galletas “con unos signos similares a los que son objeto de las marcas” de la parte demandante, son constitutivos de infracción de las marcas registradas¹. Asimismo, de manera subsidiaria, la demandante solicitó al Juzgado de lo Mercantil que declarara que los actos de “fabricación, ofrecimiento y comercialización, por parte de Florbú, bajo la denominación “Gallesauros”, de unas galletas de formas similares a las que son propias de las galletas que Artiach ofrece al mercado bajo el distintivo “Dinosaurus” y en unos embalajes en los que aparece una reproducción de tales galletas”² son constitutivos de competencia desleal por (i) inducir a confusión al consumidor, (ii) constituir una imitación del producto de Artiach y (iii)

¹ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona 123/2019, de 3 de abril de 2019. Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

suponer un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo alcanzados por la parte demandante. Por el contrario, la parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda, solicitó “la íntegra desestimación de las pretensiones materiales”³.

La presente cuestión jurídica se sometió a la jurisdicción de la sección de marcas del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, que dictó sentencia el 3 de abril de 2019, por la cual desestimaba la demanda, absolviendo a La Flor Burgalesa y condenando a Artiach a abonar las costas procesales.

³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 4.

4. Marco normativo

Tal y como se desprende de los antecedentes de hecho de la Sentencia, la parte demandante en su escrito de demanda ejerce dos acciones amparadas en las dos siguientes normas:

- La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, **Ley de Marcas**).
- La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, **Ley de Competencia Desleal**).

A este respecto, conviene destacar que la Ley de Marcas fue objeto de reforma por el Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de enero de 2019. De este modo, la legislación aplicable a este caso, por ser la vigente cuando sucedieron los actos demandados, es la anterior a la reforma.

En este sentido, las referencias a la Ley de Marcas que haya a lo largo del presente trabajo de fin de grado corresponderán a la versión anterior a la reforma.

4.1. Concepto de marca

Determinada la normativa alegada por la parte demandante, conviene delimitar el concepto de marca. En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley de Marcas define dicho concepto como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

De este modo, esta definición entraña que para que un signo sea considerado una marca debe cumplir necesariamente dos requisitos: debe poder representarse gráficamente y debe tener capacidad distintiva.

El carácter diferenciador constituye el elemento clave en la definición del concepto de marca y su función es excluir signos *per se* no aptos para ser constitutivos de dicho derecho de exclusiva⁴. De este modo, la capacidad distintiva de una marca supone que el

⁴ Lobato, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. 2002. Madrid. Civitas. Pág. 151.

signo en cuestión es idóneo para distinguir los productos y servicios a los que se refiere⁵, es decir, que tiene la capacidad de identificar el origen empresarial de los productos y servicios, así como la calidad de los mismos según las expectativas de los consumidores⁶. Dicha capacidad diferenciadora ayuda a crear el denominado *goodwill* empresarial⁷, que representa la reputación de la empresa o el valor de su marca.

La obligatoriedad que entraña la capacidad de representarse gráficamente obedece al sistema de constitución de un signo distintivo en el marco normativo español, por el cual “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado”⁸. Es preciso aclarar que la utilización de la palabra “registro” en la Ley de Marcas se refiere al Registro de Patentes y Marcas, controlado por la OEPM, en el cual deben inscribirse todos los negocios jurídicos que afecten a los derechos de las marcas.

4.1.1. Principio de especialidad

De manera previa a analizar las diferentes clases de marcas existentes, es preciso hacer una breve mención al principio de especialidad que rige el derecho marcario, el cual deriva de la propia definición de los signos distintivos, por cuanto la marca no es otorgada para un signo *in abstracto*, sino que se concede como un derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue⁹. En consecuencia, pueden registrarse signos idénticos pertenecientes a distintos titulares, siempre y cuando los productos o servicios a los que hacen referencia no sean susceptibles de confusión¹⁰.

A diferencia de la definición de marca realizada por la Ley de Marcas anterior a la vigente en este caso, actualmente el artículo 4 no hace alusión expresa al principio de especialidad en el concepto de marca, puesto que se considera evidente que el derecho de marca recae sobre un producto o servicio concreto y no sobre todos los productos o servicios¹¹. De

⁵ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 151.

⁶ Menéndez A. et al. *Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I*. 13ª Edición. 2015. España. Civitas y Thomson Reuters. Pág. 268.

⁷ Es equivalente al denominado fondo de comercio.

⁸ Artículo 2.1 de la Ley de Marcas.

⁹ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 153.

¹⁰ Este es el caso, por ejemplo, de la marca ARTIACH, que distingue galletas y ropa de montaña. Véase en Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 153.

¹¹ Lobato, *Comentario*, cit. Págs. 155-156.

este modo, lo más parecido que encontramos al principio de especialidad en la redacción de la Ley de Marcas es en la regulación de las prohibiciones relativas de registro¹² y del *ius prohibendi* de la marca¹³.

Finalmente, es preciso destacar que la Ley de Marcas no incluye el principio de especialidad en su definición porque este no es aplicable a la marca renombrada¹⁴.

4.2. Clases de marcas

En virtud de las disposiciones de la Ley de Marcas, se han establecido diferentes tipologías de marcas atendiendo a diversos criterios, tales como la naturaleza del signo, el objeto que identifican, su titularidad, el ámbito de protección y su conocimiento por el público.

De manera previa a establecer las diferentes clases de marcas, es preciso remarcar que los signos para ser constitutivos de marca no pueden incurrir en ninguna prohibición de registro¹⁵.

4.2.1. Clasificación por la naturaleza del signo elegido

De acuerdo con la redacción del artículo 4.2 de la Ley de Marcas, el legislador ofrece un amplio margen de libertad para determinar qué signos pueden constituir una marca, estableciendo que pueden serlo las palabras o combinaciones de ellas incluidas las que sirven para identificar a las personas; las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales; los signos sonoros; así como cualquier combinación de los signos anteriores. De este modo, se puede realizar la siguiente clasificación de marcas:

¹² Capítulo III de la Ley de Marcas.

¹³ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 156.

¹⁴ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 156.

¹⁵ Las prohibiciones de registro pueden ser absolutas o relativas y se recogen en el Capítulo II y el Capítulo III de la Ley de Marcas, respectivamente.

- Denominativas.

Este tipo de marcas se constituyen por letras y palabras, así como sus respectivas combinaciones, no siendo necesario que las palabras resultantes tengan significado propio¹⁶.

- Gráficas.

Son las marcas determinadas por imágenes, figuras, símbolos y dibujos¹⁷. Coloquialmente, son los denominados logos y se trata de formas bidimensionales. Comúnmente, las marcas gráficas no son puras, es decir, que son mixtas, ya que no puede solicitarse un producto o servicio indicando solamente el elemento gráfico¹⁸. No obstante, en el caso de marcas renombradas, la denominación puede sobrentenderse, de manera que el consumidor es capaz de reconocer el producto o el servicio sólo por su componente gráfico¹⁹.

- Mixtas.

Las marcas mixtas se componen, normalmente, de una combinación de elementos denominativos y gráficos²⁰, de manera que se protegen ambos elementos conjuntamente y no de manera aislada. No obstante, en virtud de la redacción del artículo 4.2.f), se consideran signos mixtos aquellos que surgen de la combinación de los signos mencionados en los restantes apartados del precepto 4.2, de manera que la combinación de una denominación con una forma tridimensional, o bien de cifras y un elemento gráfico, entre otras combinaciones, tendrían la consideración de marcas mixtas.

¹⁶ Letras a) y c) del art. 4.2 de la Ley de Marcas.

¹⁷ Letra b) del art. 4.2 de la Ley de Marcas.

¹⁸ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 162.

¹⁹ Véase, por ejemplo, el caso de Nike, donde en muchos actos publicitarios no es necesario el empleo del elemento denominativo, ya que el consumidor percibe la marca únicamente con el empleo del *swoosh* (logo de Nike).

²⁰ A tenor del apartado f) del art. 4.2 de la Ley de Marcas.

- Tridimensionales.

De acuerdo con el artículo 4.2.d), las formas tridimensionales también pueden ser constitutivas de un signo distintivo. Sin embargo, debido a las características del registro, la representación gráfica de una marca tridimensional se basará en una reproducción bidimensional de la misma.

Las formas tridimensionales que permite registrar la Ley de Marcas son “los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”²¹, siempre y cuando dichas formas tridimensionales no tengan la “forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico” o que esta aporte “un valor sustancial al producto”²².

El razonamiento que persigue esta prohibición es que, a diferencia de la protección otorgada al diseño industrial, la duración de la protección conferida por una marca se alarga de manera indefinida en el tiempo.

- Sonoras.

De acuerdo con el artículo 4.2.e), los signos sonoros pueden ser constitutivos de marca, siempre y cuando, como en el resto de casos, puedan representarse gráficamente y tengan capacidad distintiva. Actualmente, la única representación gráfica admitida por el TJUE como marca sonora es a través de notas musicales sobre un pentagrama²³. No obstante, en otros ordenamientos²⁴, se han aceptado representaciones distintas a las notas en el pentagrama, tales como gráficos de ondas de sonido, es decir, a través del espectro sonoro del distintivo audible que se quiere convertir en signo distintivo²⁵.

²¹ Art. 4.2.d) de la Ley de Marcas.

²² De acuerdo con la prohibición absoluta recogida en el artículo 5.e) de la Ley de Marcas.

²³ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 270.

²⁴ Véase la decisión de la Corte Federal de Canadá, en el caso *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp v AG Canada* que anula la decisión de la Oficina de Registro de Marcas de Canadá que denegaba el registro por parte de la compañía *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp* de su famoso y característico rugido de león, al no presentar los registros que exige el artículo 30 de la Trade-mark Act canadiense (relativo a los requisitos de registro). De este modo, el hecho de que la Corte Federal Canadiense aprobara el registro, supuso la apertura hacia la admisión del registro de marcas sonoras sin tener que ser exclusivamente mediante la representación de notas en un pentagrama.

²⁵ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 270.

- No convencionales.

De conformidad con la redacción del artículo 4 de la Ley de Marcas, al usar la construcción gramatical de “tales signos podrán ser” para introducir el listado de signos que la legislación marcaria considera constitutivos de marca, el legislador deja entrever su voluntad de no hacer una enumeración *numerus clausus* de dichos signos. De este modo, se abre la puerta a que los signos catalogados por la doctrina como no convencionales puedan ser constitutivos de marca, siempre y cuando no incurran en ninguna prohibición, puedan representarse gráficamente y tengan capacidad distintiva. Dentro de esta categoría encontramos a las marcas táctiles, a los hologramas, a las marcas virtuales o a las gustativas. No obstante, destacamos:

- Marcas olfativas

Estas vienen determinadas por signos que reivindicar un olor o fragancia que distingue un determinado origen empresarial. La polémica relativa al registro de este tipo de marcas viene motivada por la dificultad para diferenciar olores similares y para describir el objeto de la protección de un signo olfativo²⁶. Resulta necesario, pues, demostrar en el marco del procedimiento de concesión de la marca que el signo ostenta la capacidad distintiva suficiente para que el consumidor pueda identificar un origen empresarial concreto²⁷.

Asimismo, en cuanto a la representación gráfica de los signos olfativos, actualmente no se admite la fórmula química de la base que produce el olor²⁸. En este sentido se pronuncia la STJUE de 12 de diciembre de 2002 al indicar que la fórmula química como representación gráfica de un olor “no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad, la temperatura o el soporte del olor”²⁹. Del mismo modo, dicha STJUE tampoco admite como representación gráfica la descripción de un olor – por cuanto “está impregnada de factores subjetivos”, pudiendo interpretarse de diferente

²⁶ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 165.

²⁷ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 165.

²⁸ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 270.

²⁹ STJUE de 12 de diciembre de 2002 (C-237/00) Sieckmann vs. Deutsches Patent-und Markenamt.

manera según las personas – ni el depósito de una muestra de olor – ya que considera que “con el transcurso del tiempo un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos”, no pudiendo producir una “impresión olfativa duradera susceptible de constituir una representación gráfica” –.

En conclusión, dicha STJUE establece que en el caso de un signo olfativo, “el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos”, por cuanto no cumplen los requisitos para permitir su registro³⁰.

No obstante, con la publicación del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que elimina el requisito formalista de la representación gráfica se abre la puerta al registro de marcas olfativas.

- Marca de color

La actual redacción del artículo 4 establece que los colores pueden ser constitutivos de marcas. No obstante, el artículo 4 aplicable al caso objeto de estudio del presente trabajo de fin de grado no hace mención alguna a los colores como signo constitutivo de marca. Sin embargo, teniendo en cuenta que el legislador no aporta un listado *numerus clausus* de signos constitutivos de un derecho de exclusiva, podemos incluir las marcas de colores dentro de la categoría de marcas no convencionales.

En este sentido, una marca de color se da en aquellos supuestos en que el color se convierte en distintivo de los productos o servicios ofrecidos por una sociedad o, incluso, se traduce como el signo distintivo de la propia compañía³¹.

³⁰ En la STJUE de 12 de diciembre de 2002 se establece que la representación gráfica de la marca olfativa debe ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

³¹ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 167.

De contrario a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas³², la Ley de Marcas objeto de nuestro estudio no establece como prohibición absoluta de registro el color. Esta prohibición respondía al hecho de que el número de colores puros o primarios es limitado, de manera que se consideraba que otorgar una protección indefinida a su titular que le permitiera impedir a un competidor el uso de dicho color suponía una posición de fuerza abusiva³³. Sin embargo, lo que sí se permitía eran las combinaciones de colores, los colores impuros o mixtos y el color delimitado por una forma específica.

Finalmente, a pesar de que la Ley de Marcas actual aparentemente permita el registro de un color como marca, se trata de una tipología de marca que sigue suscitando controversia, por cuanto el *ius prohibendi* de las marcas de colores se circunscribe al color registrado y no se extiende a tonalidades similares³⁴.

4.2.2. Clasificación por el objeto distinguido

En función del objeto cuya identificación se pretende, las marcas pueden ser de productos o de servicios. Las primeras hacen referencia a productos concretos que son identificados con el signo distintivo constitutivo de marca, mientras que las segundas se utilizan para distinguir actividades del empresario que no se corresponden con un producto concreto³⁵.

Asimismo, existe otra clasificación de las marcas en función del tipo de productos o servicios a los que se refiere la marca. Esta forma de clasificar las marcas proviene de un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) denominado Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957, ratificado por España el 4 de abril de 1959 y en vigor desde el 8 de abril de 1961. A este tratado se le conoce comúnmente como Clasificación de Niza y consiste en un modo de clasificación de los productos y servicios para facilitar el registro de las marcas correspondientes a estos.

³² Ley de Marcas anterior a la Ley de Marcas aplicable al caso.

³³ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 167.

³⁴ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 168.

³⁵ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 164.

Esta forma de clasificación se adoptó con el fin de simplificar la preparación de solicitudes de registro, por cuanto los productos y servicios a los que se aplica una marca están clasificados de la misma manera en todos los países donde se haya adoptado dicho tratado³⁶.

En este sentido, la Clasificación de Niza se compone de 45 clases que se asignan a productos y servicios de distinta naturaleza, dedicando las clases de la 1 a la 34 para productos y las de la 35 a la 45 para servicios. Cada clase viene acompañada de una descripción de los productos o servicios contenidos en ella, así como un listado de productos o servicios incluidos y los que deben quedar excluidos.

De este modo, de acuerdo con la enumeración de las marcas relevantes para el caso, todas ellas pertenecen a la Clase 30, que comprende los “productos de pastelería y confitería”³⁷, entre los cuales se incluyen las galletas producidas por ambas partes.

4.2.3. Clasificación en función de su titular

Atendiendo a la titularidad de una marca, podemos distinguir entre marcas individuales y marcas colectivas. El primer tipo son las más comunes y a las que hace referencia el artículo 4 de la Ley de Marcas al definir una marca como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. El titular de las marcas individuales puede ser una persona física o jurídica, de nacionalidad española o extranjera. Asimismo, es preciso tener en cuenta que el artículo 46 de la Ley de Marcas contempla el régimen de copropiedad, teniendo en cuenta el carácter indivisible de la marca.

Por el contrario, el artículo 62 de la Ley de Marcas define como marca colectiva todo signo de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas. Los titulares de estas marcas únicamente podrán ser las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios con

³⁶ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Clasificación Internacional de Productos y Servicios. https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html. Consultado el 31 de marzo de 2020.

³⁷ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Clasificación de Niza (Buscador Clinmar). 2020. <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>. Consultado el 31 de marzo de 2020.

personalidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público³⁸. De este modo, la titularidad de marcas colectivas no podrá recaer nunca en una persona física. Sin embargo, todos los miembros de la asociación podrán utilizar la marca cuya titularidad ostenta la misma para identificar sus propios productos o servicios.

Directamente relacionadas con la anterior clasificación encontramos las marcas de garantía recogidas en el artículo 68 de la Ley de Marcas. Según este precepto, las marcas de garantía son todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes; en particular, en lo que respecta a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio. De este modo, se trata de marcas individuales, cuyo titular, a tenor de lo dispuesto por el artículo 68.2 de la Ley de Marcas, no puede servirse de ella, sino autorizar y controlar su uso a los empresarios que lo soliciten, siempre y cuando sus productos o servicios presenten las características pertinentes de acuerdo a un reglamento de uso³⁹. En definitiva, las marcas de garantía suponen un signo de calidad utilizado para orientar a los usuarios o consumidores de los productos o servicios que designa dicha marca.

4.2.4. Clasificación según su ámbito territorial

En función de su ámbito de protección, las marcas se clasifican en nacionales, comunitarias e internacionales. En virtud del principio de territorialidad, cada país es soberano para designar qué signos pueden ser constitutivos de marca, así como el régimen jurídico de su protección. No obstante, como consecuencia de una economía cada vez más globalizada, se precisa de una armonización en la regulación de esta materia. Dicha armonización se ha producido mediante las disposiciones de la Ley de Marcas⁴⁰ y las contenidas en los Tratados internacionales vigentes. De este modo, atendiendo al principio de prioridad, el solicitante de una marca en un país perteneciente a la Unión de París⁴¹, tiene preferencia durante seis meses para reproducir su solicitud en cualquier otro

³⁸ Art. 62.2 de la Ley de Marcas.

³⁹ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 272.

⁴⁰ Capítulo III, Título VIII, art. 79 y siguientes de la Ley de Marcas.

⁴¹ La Unión de París hace referencia al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. Dicho Convenio de París fue ratificado por España, entrando en vigor el 7 de julio de ese mismo año.

país que forme parte de dicha Unión⁴². Del mismo modo, si se obtiene la marca en un país de la Unión de París, al reproducir la solicitud en otro, este no puede negarla, salvo excepciones tipificadas⁴³.

En lo que respecta a las marcas comunitarias, la concesión se condiciona a un examen exhaustivo de las prohibiciones absolutas, pero si no se presentan oposiciones se excluye de examen a las relativas. Asimismo, se conceden con carácter unitario para toda la Unión Europea y los negocios jurídicos que se hagan respecto a éstas afectarán a todo el territorio comunitario⁴⁴.

Asimismo, en función de si la marca es nacional, comunitaria o internacional, se tramitan por organismos diferentes. En el caso de una marca nacional, estas se rigen por la OEPM y su legislación aplicable es la Ley de Marcas. Las comunitarias se tramitan por la EUIPO y se rigen por el Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Finalmente, las marcas internacionales son tramitadas a través de la OMPI y su legislación correspondiente son el Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, sobre el registro internacional de marcas, y el Protocolo de Madrid, de 27 de junio de 1989, relativo al registro internacional de marcas⁴⁵.

4.2.5. Clasificación por su grado de conocimiento

Finalmente, en función del grado de conocimiento de una marca distinguimos las marcas notorias y las marcas renombradas. En la Ley de Marcas aplicable al caso se establece por primera vez en el ordenamiento jurídico español una definición legal de los conceptos de marca notoria y renombrada. En este sentido, se entiende por marca notoria la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, en caso de estar registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. En caso de no estarlo, el titular tiene la facultad de ejercitar la correspondiente acción de nulidad, así como presentar oposición al registro en la vía administrativa. En cambio, cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que es una

⁴² Menéndez, *Lecciones, cit.* Pág. 271.

⁴³ Menéndez, *Lecciones, cit.* Pág. 271.

⁴⁴ Lobato, *Comentario, cit.* Pág. 163.

⁴⁵ Lobato, *Comentario, cit.* Pág. 163.

marca renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios⁴⁶.

Es preciso destacar que, en la última reforma de la Ley de Marcas, la cual no resulta aplicable al caso concreto, se suprimen los conceptos de marcas y nombres comerciales notorios, quedando únicamente las marcas y nombres comerciales renombrados.

Finalmente, en virtud de las marcas registradas que ostenta cada sociedad, expuestas en el Anexo II, podemos observar como la parte demandante posee la titularidad de una marca internacional denominativa y varias marcas nacionales gráficas y mixtas, mientras que la marca invocada por la parte demandada es una marca figurativa comunitaria⁴⁷; todas ellas solicitadas y registradas para la Clase 30, según la Clasificación de Niza. Asimismo, conviene destacar que la parte demandante no ostenta ninguna marca tridimensional.

4.3. Acciones ejercitadas por la parte demandante

De conformidad con lo expuesto en la sección 3 del presente trabajo de fin de grado, la parte demandante ejercitó con carácter principal una acción marcaria y de manera subsidiaria una acción basada en la legislación de competencia desleal.

4.3.1. Acción marcaria

En el derecho español, el registro de una marca confiere ciertos derechos a su titular, recogidos en el artículo 34 de la Ley de Marcas. Dicho precepto, en su apartado primero, recoge el contenido positivo de la marca al establecer que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”. Sin embargo, los siguientes apartados del artículo 34 de la Ley de Marcas hacen referencia al contenido negativo o *ius prohibendi* de la marca, el cual se caracteriza por un conjunto de facultades del titular para prohibir la utilización, por parte de terceros de sus marcas, sin su autorización.

En este sentido, la sociedad demandante ejercitó con carácter principal una acción de protección marcaria fundamentada en el derecho conferido por el artículo 34.2.b) por el

⁴⁶ Exposición de motivos de la Ley de Marcas.

⁴⁷ Una marca figurativa equivale a una marca gráfica.

cual se establece que el titular de una marca registrada “podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares a los productos o servicios implique un riesgo de confusión al público”, incluyendo en este riesgo de confusión el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

En consecuencia, los requisitos básicos para estimar que una acción incurre en una violación del artículo 34.2 de la Ley de Marcas son: la utilización de la marca en el tráfico económico, la existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados y la similitud de los productos o servicios⁴⁸.

De este modo, en virtud de la protección conferida por este artículo, Artiach se siente legitimado a ejercer la acción marcaria recogida en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas, al considerar que:

- Por un lado, “los actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización, por parte de Florbú de unas galletas con unos signos similares a los que son objeto de las marcas gráficas 1.582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255, 3.565.267 de Artiach”⁴⁹, constituyen una infracción de dichas marcas.
- Por otro lado, “el uso por parte de Florbú del distintivo “Gallesauros” (...) supone infracción de la marca internacional 619.627 y de las marcas españolas 2.790.850, 3.565.112 y 3.565.114”⁵⁰ de Artiach.

En definitiva, Artiach considera que “los actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización”⁵¹ de las galletas Gallesauros por parte de Florbú constituyen una infracción tanto de sus marcas gráficas, como de las denominativas y mixtas.

⁴⁸ Lobato, *Comentario, cit.* Pág. 545.

⁴⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

⁵⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

⁵¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

4.3.2. Acción de competencia desleal

En virtud de lo expuesto anteriormente, de manera subsidiaria, la parte demandante ejercitó una acción basada en la legislación de competencia desleal, al entender que concurría un presunto ilícito concurrencial.

A este respecto, conviene remarcar que el ejercicio de acciones amparadas en la Ley de Marcas y acciones basadas en la legislación de competencia desleal se admite por la jurisprudencia en virtud del principio de complementariedad relativa, el cual consiste en la función complementaria de la Ley de Competencia Desleal respecto a la Ley de Marcas, por cuanto ambas persiguen fines diferentes. En el caso de la Ley de Marcas, su objetivo es proteger “un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular”⁵², mientras que la finalidad de la Ley de Competencia Desleal es asegurar el correcto funcionamiento del mercado.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal supremo establece que “no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos”⁵³. Por consiguiente, el único modo de poder aplicar la Ley de Competencia Desleal es que la conducta alegada presente “facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”⁵⁴.

En este sentido, la acción de competencia desleal ejercitada por la parte demandante se basa en su consideración de que “la fabricación, ofrecimiento y comercialización”⁵⁵ de las galletas Gallesauros de Florbú constituyen competencia desleal por (i) inducir a confusión al consumidor, (ii) constituir una imitación de las galletas Dinosaurus de Artiach, y (iii) suponer un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo alcanzado por Artiach.

⁵² STS 94/2017, de 15 de febrero.

⁵³ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

⁵⁴ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

⁵⁵ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

De este modo, la acción ejercitada de manera subsidiaria se fundamenta en la Ley de Competencia Desleal. Esta define conceptualmente la competencia desleal por medio de una cláusula general prohibitiva, recogida en el artículo 4, y por una tipificación de los actos de competencia desleal, expresados en los artículos 5 a 18.

A este respecto, el artículo 4 considera desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”, entendiendo por este “el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional” en las relaciones con consumidores y usuarios, que “distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio”.

Expuesta la cláusula general prohibitiva, para el caso que nos ocupa, conviene destacar únicamente los actos de competencia desleal alegados por la parte demandante: los actos de confusión (art. 6 LCD), los actos de imitación (art. 11 LCD) y la explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD).

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal por constituir actos de confusión “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”. Asimismo, se considera suficiente para apreciar “la deslealtad de una práctica” que exista un “riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación”. De este modo, dicho precepto legal asume que la deslealtad se da al producirse la identidad o similitud de los elementos que diferencian dos empresas⁵⁶.

A su vez, el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal considera que “la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre”. No obstante, dichos actos de imitación se entenderán desleales cuando (i) atenten contra derechos de exclusiva reconocidos por ley, (ii) generen riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, por parte de los consumidores, o (iii) supongan un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos⁵⁷.

⁵⁶ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 331.

⁵⁷ Menéndez, *Lecciones*, cit. Pág. 334.

Finalmente, el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal regula una modalidad especial de los actos de confusión: la explotación de la reputación ajena. De este modo, tiene la consideración de desleal “el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”. En este sentido, “se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos”, como es el caso alegado por la parte demandante.

5. Análisis de la Sentencia

Expuesta la normativa aplicable a esta contingencia, conviene estudiar los argumentos que han llevado al Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona a desestimar la demanda interpuesta por Artiach.

5.1. Juicio de confusión

En virtud de la redacción del artículo 34.2.b), el titular de una marca registrada tiene el derecho a prohibir que “terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público”.

De este modo, ya que la acción ejercitada por la parte demandante se fundamenta en dicho precepto legal, el magistrado encargado de dictar sentencia realizó un juicio de confusión entre las marcas de las partes demandante y demandada al objeto de determinar si existía dicho riesgo de confusión.

Para realizar el mencionado juicio de confusión se sirve de los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁵⁸:

- “El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance”.
- “La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes”.
- “El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”. Depende, “en particular, del

⁵⁸ Recogida en la STS, Sala 1ª, 95/2014, de 11 de marzo y en la STS, 1ª Sala, 433/2013, de 28 de junio, que, a su vez, se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen).

conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados”.

- Debe hacerse una valoración global ya que “un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa”.
- Para realizar esta valoración global, se supone que el consumidor medio es un “consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. Asimismo, “rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada”.
- Sin embargo, la exigencia “de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial”. De este modo, se prohíbe la “desintegración artificial”, no permitiendo “descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales”.

Partiendo de los parámetros enunciados, el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona procede a comparar las marcas registradas de las partes para ver si se cumplen y si puede concluirse que existe un riesgo de confusión entre ambas por parte de los consumidores. En este sentido, realiza la denominada valoración global, teniendo en cuenta todos los elementos que conforman las marcas de las partes, incluyendo los elementos denominativos y gráficos, así como los envoltorios utilizados, por cuanto, en virtud de los parámetros determinados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la valoración o contraste global hace prevalecer la estructura unitaria de los elementos por encima de sus componentes parciales.

De acuerdo con los parámetros por los cuales se juzga el riesgo de confusión y una vez realizado el contraste, la Sentencia concluye que no concurre estimar el “pretendido riesgo de confusión, fundamentador del *ius prohibendi* del artículo 34.2.b)”⁵⁹.

Con tal de llegar a esta conclusión, se debe tener en cuenta la doctrina del TJUE por la cual, al comparar un signo denominativo con un signo mixto, se debe estar al análisis de los elementos denominativos. Así lo establece la STS, Sala 1ª, 302/2016, de 9 de mayo al considerar que en “la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa”.

En virtud de las marcas registradas que posee cada sociedad, podemos observar como la parte demandante ostenta la titularidad de una marca internacional denominativa y varias marcas nacionales mixtas, mientras que la marca invocada por la sociedad demandada es una marca de la Unión Europea figurativa⁶⁰.

En este sentido, la Sentencia denota la falta de invocación por parte de la sociedad demandante de la tutela o protección que el ordenamiento confiere a las marcas tridimensionales. La Sentencia considera este hecho “muy relevante en nuestro juicio de inferencia”⁶¹, debido a que la parte demandante pretende “extender la protección jurídica que le proporciona el registro marcario a otras galletas con forma de dinosaurio”⁶².

De este modo, el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona estima que la pretensión de la parte demandante “carece de amparo legal”⁶³, pues pretende “detentar la exclusividad que le proporciona el registro marcario extendiéndola sobre la forma de la galleta”⁶⁴, sin tener registrada Artiach ninguna marca figurativa tridimensional que le confiera dicha protección.

Asimismo, la Sentencia considera que, a pesar de que la sociedad demandante posea “el registro del perfil o silueta de ciertos dibujos de dinosaurios”⁶⁵, no se puede extender su

⁵⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 20.

⁶⁰ Una marca figurativa equivale a una marca gráfica.

⁶¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 20.

⁶² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 20.

⁶³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 20.

⁶⁴ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 20.

⁶⁵ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 21.

protección registral a otras galletas con forma de dinosaurio principalmente por dos motivos. En primer lugar, como se ha apuntado anteriormente, las marcas que tiene registradas la sociedad demandante no son marcas tridimensionales, de manera que el régimen jurídico de protección de este tipo de marcas no puede aplicarse. En segundo término, la resolución estima que la forma de las galletas que comercializa la parte demandante son de dominio público, por cuanto las formas de ciertas especies de dinosaurios “pertenecen al conocimiento del público general”⁶⁶.

Volviendo al juicio de confusión, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establezca que debe valorarse de manera global, es preciso realizar por separado un estudio respecto a la semejanza fonética, gráfica y conceptual.

En cuanto al análisis de la semejanza fonética, el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona compara los elementos denominativos de las marcas de ambas sociedades poniendo en contradicción los nombres “DINOSAURUS” y “GALLE-SAUROS”, formados por una y dos palabras, respectivamente.

De su comparación, la Sentencia estima que “no hay coincidencia en ninguna de las dos partes de cada denominación”⁶⁷, por cuanto “DINO” y “GALLE” “no parecen evocar la misma realidad”⁶⁸, refiriéndose la primera a lo que da forma a las galletas, es decir, a los dinosaurios, mientras que “GALLE” hace referencia al producto que se comercializa, o sea, a las galletas. Asimismo, se decanta por la no coincidencia de las segundas mitades de la denominación “SAURUS” y “SAUROS”, pues simplemente coincide la primera sílaba “SAU”, terminando de manera distinta.

En lo que respecta al análisis de la semejanza gráfica, el magistrado encargado de dictar sentencia compara la fuente, el color y la posición de las letras que conforman los nombres de cada marca.

⁶⁶ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 21.

⁶⁷ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 21.

⁶⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 21.

De este modo, en cuanto a la marca de Artiach, se usa una determinada fuente de letra, con la primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas, así como “con una concreta distribución de colores por cada letra”⁶⁹.

En cambio, la marca de la Flor Burgalesa, dispone las dos palabras que conforman su denominación una encima de la otra, no apareciendo seguidas como es el caso de la marca de la parte demandante. Asimismo, las letras, por su disposición, hacen el efecto de estar en movimiento y tanto la fuente usada como su color⁷⁰ son distintos de los utilizados en la marca Dinosaurus. Además, es preciso destacar que la denominación “GALLESAUROS” se sitúa en el envoltorio justo debajo de la representación gráfica de la marca de la sociedad demandada “Florbú”.

Finalmente, en cuanto al análisis de la semejanza conceptual, la Sentencia se reitera en que la representación de dinosaurios, en tanto que se trata de una “especie animal perteneciente al mundo natural no es apropiable y registrable, a menos que junto con su denominación o representación se introduzca algún elemento que singularizándola la transforme cualitativamente”⁷¹.

En este sentido, la Sentencia considera que el hecho de que Artiach no haya invocado la tutela judicial de marcas tridimensionales que “incorporen elementos concretos, individualizadores y peculiares de los dinosaurios”⁷² y se haya limitado a demandar la protección de “representaciones de dinosaurios que podemos calificar de genéricas o comunes”⁷³, y habiéndose descartado la semejanza gráfica y fonética, concluye que no existe riesgo de confusión.

Asimismo, en el marco del juicio de confusión, el magistrado encargado de dictar sentencia constató a través del medio de prueba del reconocimiento judicial que el envoltorio o *packaging* de las galletas de las partes procesales no coincidían. A este respecto establece que “las galletas de la parte demandante están dentro de un envoltorio

⁶⁹ Dinosaurus: d en rojo, i en azul, n en amarillo, o en verde, s en rojo, a en azul, u en amarillo, r en verde, u en amarillo y s en rojo.

⁷⁰ Para este caso se estudian dos modalidades de galletas comercializadas por la parte demandada, cuya denominación es representada por letras con relleno blanco y borde marrón o con relleno marrón y borde blanco.

⁷¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 22.

⁷² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 22.

⁷³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 22.

de plástico y a su vez cada envoltorio individual está dentro de una caja de cartón”⁷⁴, mientras que el envoltorio del producto de la parte demandada “consiste en bolsas de material análogo al plástico y de carácter dúctil”⁷⁵, diferente de “una caja de cartón al uso”⁷⁶ y, además, “dentro del embalaje las galletas están sueltas y no dentro de un envoltorio de plástico”⁷⁷.

La Sentencia estima que la diferencia de embalaje responde a una diferencia de finalidad entre un producto y otro, ya que el envoltorio de las galletas Dinosaurus, determinado por una caja de cartón, “es el embalaje de una caja tradicional de galletas”⁷⁸, mientras que el *packaging* de las galletas GALLE-SAUROS “se asemeja más a un envoltorio de cereales, con los que pretende competir en primer término en los lineales de los supermercados”^{79,80}.

Asimismo, esta teoría de distinta finalidad adquiere fuerza al analizar la representación gráfica de las galletas de Florbú, “en cuya parte central aparece un recipiente con leche al que se vierten las galletas”⁸¹. En cambio, el envoltorio de Artiach, al albergar en su interior galletas dentro de bolsas de plástico individualizadas, demuestra que su finalidad es “ser transportadas y consumidas, preferentemente por menores de edad y fuera de su domicilio”⁸².

De este modo, de conformidad con todo lo expuesto, la Sentencia concluye que no existe el riesgo de confusión alegado por la parte demandante.

5.2. Ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante

Como se ha expuesto en la sección 4.1.1, el derecho marcario se basa en el principio de especialidad que establece la necesidad de registro de una marca para que el derecho marcario despliegue la protección sobre el signo registrado. No obstante, las marcas

⁷⁴ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁷⁵ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁷⁶ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁷⁷ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁷⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁷⁹ En términos de distribución comercial, se entiende por lineal a la medida longitudinal del espacio donde se exponen los productos para su venta en régimen de autoservicio, es decir, las estanterías de los pasillos de los supermercados.

⁸⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁸¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

⁸² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 23.

notorias y/o renombradas son la excepción a dicho principio, puesto que, a pesar de no estar registradas, estas “serán protegidas en el ámbito de la notoriedad y/o renombre del signo”⁸³.

En este sentido, las marcas notorias son las que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca⁸⁴. En cambio, las marcas renombradas son las conocidas por el público en general⁸⁵.

En este contexto, conviene recordar que la reforma de la Ley de Marcas, mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, suprime los conceptos de marca y nombre comercial notorios. No obstante, al suceder los hechos antes de la entrada en vigor de dicha reforma, el texto original de la Ley de Marcas es el aplicable en este caso.

De este modo, la Sentencia evalúa si las marcas registradas de la sociedad demandante tienen carácter notorio. Para ello, se basa en la jurisprudencia sentada por el TJUE que precisa el concepto de “notoriamente conocido” estableciendo que “supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente”⁸⁶ y que dicho grado de conocimiento “debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca”⁸⁷. Determinado el concepto, para que un juez estime la existencia de marca notoria, la jurisprudencia del TJUE establece que “el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del

⁸³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 25.

⁸⁴ Art. 8.2 de la Ley de Marcas.

⁸⁵ Art. 8.3 de la Ley de Marcas.

⁸⁶ STJUE de 6 de octubre de 2009 reproducida en la STS 505/2012, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012.

⁸⁷ STJUE de 14 de septiembre de 1999 reproducida en la STS 505/2012, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012.

uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla”⁸⁸.

En este sentido, se concluye que “el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados”⁸⁹.

En la misma línea lo dispone la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001, cuya definición está inspirada en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI (en adelante, **Recomendación de la OMPI**). El artículo 2.1.a) de la Recomendación de la OMPI establece que “a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida”. Por ello, en la letra b) del mismo artículo se detallan los criterios que puede tener en cuenta la autoridad competente de determinar si una marca es o no notoria sin que se trate de un listado *numerus clausus*. Los que aparecen en el artículo son:

- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
- La duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.
- La duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca.
- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.
- La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca.
- El valor asociado a la marca.

Asimismo, en el apartado c) la OMPI recuerda que dichos criterios son “pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida”,

⁸⁸ STJUE de 14 de septiembre de 1999 reproducida en la STS 505/2012, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012.

⁸⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 26.

sin que esto suponga que constituyan “condiciones previas para alcanzar dicha determinación”.

En definitiva, la Sentencia resume la doctrina anteriormente expuesta en las siguientes conclusiones:

- “El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado”⁹⁰.
- “El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (público interesado en la adquisición de los bienes y servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público en general, incluso aquellos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión)”⁹¹.
- “El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse caso por caso”⁹².

Para el caso que nos ocupa, la Sentencia considera que no es relevante enjuiciar el carácter notorio de las marcas cuya titularidad pertenece a Artiach, debido a que “la demandante tiene registradas las marcas antedichas y el juicio sobre infracción de los derechos marcarios se centra en el mismo producto y sector”⁹³. En este sentido, en la Sentencia se expone que adquiere relevancia el juicio de notoriedad “cuando la parte demandante no tiene registradas las marcas”⁹⁴ cuya protección solicita “y un tercero la registra”⁹⁵, así como “cuando la parte demandante tiene una marca notoria registrada para una determinada clase y hay un tercero que la registra para otra clase con el consiguiente riesgo de confusión”⁹⁶; no siendo ninguna de estas circunstancias las del caso que nos atañe.

⁹⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 27.

⁹¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Págs. 27-28.

⁹² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

⁹³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

⁹⁴ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

⁹⁵ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

⁹⁶ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

Sin embargo, en virtud de los requisitos de congruencia y exhaustividad⁹⁷, en la Sentencia se muestra el correspondiente juicio de notoriedad de las marcas de Artiach.

En este sentido, la sociedad demandante considera que las marcas de las que es titular son notorias, fundamentándolo en su volumen de ventas, su inversión en publicidad, su conocimiento del público destinatario, en la asociación de la marca denominativa “Dinosaurus” a las marcas gráficas de su titularidad, y en la certificación emitida por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) que concluye que dichas marcas son notorias.

No obstante, el magistrado encargado de dictar sentencia establece que no comparte la interpretación realizada por Artiach al catalogarla “de parte”⁹⁸ y al carecer de medios de prueba suficientemente acreditativos, de manera que se rechaza el carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante.

5.3. Ausencia de ilícito concurrencial e inaplicabilidad de la legislación de competencia desleal

Como se ha expuesto anteriormente, Artiach ha ejercitado con carácter principal una acción marcaria y, de manera subsidiaria, una “acción basada en la legislación de competencia desleal frente a un presunto ilícito anticoncurrencial”⁹⁹.

El ejercicio de ambas acciones es admitido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina por el principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva, en este caso la Ley de Marcas, y la normativa aplicable a la competencia desleal. Debido a su distinta finalidad, así como a los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones, la Ley de Competencia Desleal “tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial”¹⁰⁰.

En consecuencia, en tanto que la Ley de Competencia Desleal es un “instrumento de ordenación de conductas en el mercado”¹⁰¹ y no uno destinado a “proteger al titular del

⁹⁷ Artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

⁹⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 29.

⁹⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

signo”¹⁰² ni “resolver conflictos entre los competidores”¹⁰³, “puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva”¹⁰⁴.

De este modo, al hallarse el supuesto de hecho “plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica”¹⁰⁵, debe aplicarse la Ley de Marcas, de manera que la Ley de Competencia Desleal únicamente será de aplicación de manera complementaria a la regulación marcaria.

En este sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supremo al establecer que “si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria”¹⁰⁶.

En el presente caso, la Sentencia considera que, de acuerdo con los razonamientos expuestos, los hechos controvertidos “sí superan el control propio de la Ley de Marcas”¹⁰⁷. Dichos hechos, en los cuales se fundamentan las acciones ejercitadas por la parte demandante, son los mismos, de manera que “el examen de la licitud del componente fáctico esencial desde la perspectiva de la normativa marcaria permite formular un juicio de equivalencia en cuanto a su licitud desde la óptica de la legislación de competencia desleal”¹⁰⁸.

En consecuencia, no procede aplicar la Ley de Competencia Desleal para enjuiciar los hechos objeto de este litigio, al estar “plenamente comprendidos en la esfera de la Ley de Marcas”¹⁰⁹. De este modo, el Tribunal no analiza la acción de competencia desleal ejercitada de manera subsidiaria por la parte demandante, por cuanto los presuntos actos infractores “no presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de

¹⁰² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰³ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰⁴ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰⁵ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 37.

¹⁰⁶ STS 94/2017, Sala de lo Civil, de 15 de febrero de 2017.

¹⁰⁷ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 38.

¹⁰⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 39.

¹⁰⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 39.

los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”¹¹⁰.

5.4. Fallo

Por todo lo expuesto con anterioridad, se desestima de manera íntegra la demanda interpuesta por Artiach y se absuelve a La Flor Burgalesa, condenando así a la parte demandante a abonar las costas procesales.

¹¹⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 39.

6. Valoración de la Sentencia

En la presente sección conviene analizar la pertinencia de los argumentos jurídicos que han llevado al Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona a desestimar la demanda interpuesta por Artiach. En este sentido, se seguirá la estructura del apartado anterior analizando el juicio de confusión, la ausencia de carácter notorio de las marcas de la parte demandante y la inaplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal.

6.1. Juicio de confusión

Como se ha expuesto con anterioridad, la parte demandante ejercitó una acción marcaria prevista en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas, por la cual el titular de una marca registrada podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico “cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público”, incluyendo el riesgo de asociación entre el signo y la marca¹¹¹.

De este modo, dicho precepto recoge los requisitos básicos que individualizan una violación de marca: utilización de la marca en el tráfico económico, existencia de riesgo de confusión en los signos enfrentados y similitud de los productos o servicios¹¹².

De manera previa a analizar el riesgo de confusión, es preciso destacar su diferente alcance en función de las distintas situaciones que contempla el *ius prohibendi* del artículo 34.2 de la Ley de Marcas¹¹³. En este sentido, en el primer supuesto no es preciso demostrar que el consumidor pueda confundirse, por cuanto, al tratarse de signos idénticos y productos o servicios idénticos, se trata de un caso de riesgo de confusión *in*

¹¹¹ De acuerdo con la Directiva 89/104/CEE, de marcas, que en su artículo 4.1.b) establece que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación.

¹¹² Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 545.

¹¹³ El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
- b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

*re ipsa*¹¹⁴. En cambio, en el segundo supuesto, el aplicable al caso que nos atañe, se exige que exista posibilidad de confusión por parte del consumidor, comprendiendo en éste el riesgo de asociación entre los signos en liza. Finalmente, en tercer lugar, se trata de la confusión de marcas notorias y renombradas, en cuyo caso el análisis de este riesgo se realizará en función de la notoriedad y del renombre de la marca en cuestión.

De este modo, el mencionado riesgo de confusión se enmarca “siempre dentro de los límites del principio de especialidad”¹¹⁵, por cuanto las marcas en conflicto deben proteger productos o servicios idénticos o similares¹¹⁶.

Asimismo, el riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado que hace referencia a la compatibilidad *in abstracto* de los signos enfrentados y no a su compatibilidad *in concreto*¹¹⁷. De este modo, dicha compatibilidad *in abstracto* de los signos contrapuestos es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de comercialización o por cualquier otra circunstancia que los productos o servicios enfrentados tienen un origen empresarial distinto, con lo cual resulta irrelevante que no exista *de facto* riesgo de confusión¹¹⁸.

En este contexto entra en juego el riesgo de asociación que, según el derecho europeo, es un subtipo o modalidad dentro del riesgo de confusión¹¹⁹. Para la interpretación de dicho riesgo de asociación, resulta de suma relevancia la jurisprudencia del TJCE en el caso SABEL/PUMA¹²⁰ (C-251/95), en la cual el TJCE se decantó por un concepto de riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación de carácter restrictivo¹²¹, entendido como un riesgo de confusión mediato¹²², de manera que se precisa que el consumidor

¹¹⁴ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 546.

¹¹⁵ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 284.

¹¹⁶ En este sentido se han pronunciado las STS, Sala de lo contencioso-administrativo de 27 de junio de 1996 y de 25 de septiembre de 1997, al establecer que cuanto más similares sean los productos o servicios designadas por las marcas en liza, mayor será el riesgo de confusión ente ambos signos.

¹¹⁷ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 284.

¹¹⁸ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 285.

¹¹⁹ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 288.

¹²⁰ Ambas sociedades representaban felinos en carrera

¹²¹ En contraposición con la interpretación extensiva del riesgo de asociación que amplía el *ius prohibendi* de la marca a supuestos en los que, a pesar de no existir riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios, se establece una mera conexión mental en relación al origen de estos. De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. *Ley de Marcas*. 2003. Madrid. Consejo General del Poder Judicial. Pág. 141.

¹²² CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Pág. 141.

medio interprete que existe una conexión jurídica entre los titulares de ambas marcas¹²³. De este modo, se puede concluir que “el riesgo de asociación es una variante del riesgo de confusión y que sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación”¹²⁴.

En este sentido, atendiendo al hecho de que “el riesgo de confusión constituye el criterio clásico que se maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas”¹²⁵, es preciso el establecimiento de criterios para determinar la confundibilidad de las marcas. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basada en la jurisprudencia del TJUE, establece los parámetros para realizar el juicio de confusión¹²⁶. A grandes rasgos, estos criterios son:

- “El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas”, de manera que establece el riesgo de asociación como un modo de precisar el alcance del riesgo de confusión¹²⁷.
- La determinación del riesgo de confusión debe efectuarse tomando en consideración la impresión de conjunto que los signos enfrentados causan en el consumidor medio, entendido como un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, atendiendo al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los elementos dominantes
- El riesgo de confusión debe investigarse de manera global, abarcando todos los factores pertinentes del caso concreto, por cuanto es la que más se parece a la percepción del consumidor medio a la hora de comprar los productos o servicios. De este modo, la marca no debe desintegrarse en sus diferentes elementos, pues los consumidores perciben una visión integrada y obtienen una impresión general de la marca. Asimismo, la rapidez con la que se tramitan las operaciones de tráfico mercantil “no permite un detenido análisis de los signos especiales que conforman o caracterizan las marcas”¹²⁸. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que

¹²³ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 289.

¹²⁴ CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Pág. 141.

¹²⁵ Lobato, *Comentario*, cit. Pág. 284.

¹²⁶ Reproducidos en la sección 5.1 del presente trabajo.

¹²⁷ Adoptando así la interpretación restrictiva del riesgo de asociación. Véase la STS de 22 de octubre de 1992.

¹²⁸ CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Págs. 144-145.

la perspectiva global permite que “un bajo grado entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa”.

- La exigencia “de una visión de conjunto”¹²⁹, “no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos”.

De manera accesoria, se debe añadir el criterio de semejanza o similitud de los productos o servicios, atendiendo a la naturaleza real de los productos y servicios que designan las marcas y a la utilización de los mismos canales de distribución, entre otras variables¹³⁰.

Toda esta jurisprudencia pretende que el “productor de buena fe” que busca distinguir sus productos o servicios, al contar con una “variedad infinita de formas para singularizarlos”, deba: (i) evitar que el productor de un producto o servicio similar que tiene una marca registrada “se sienta perturbado en su derecho” o que “se produzca un aprovechamiento por terceros de su reputación y esfuerzo”, y (ii) eludir que “el consumidor sea víctima de confusión o error al asociar el producto a un origen empresarial distinto del real o unas determinadas cualidades al producto o servicio protegido que en realidad se corresponden a las de otro producto”¹³¹.

En este sentido, la Sentencia analizada llevó a cabo el juicio de confusión de las marcas siguiendo los parámetros establecidos por la jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo al realizar un análisis de la semejanza fonética, gráfica y conceptual que le permitió concluir la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Asimismo, en el marco del juicio de confusión, la Sentencia pone de relieve la falta de invocación por parte de la sociedad demandante de la protección de marcas tridimensionales. A este respecto, Artiach acreditó ser titular de una marca internacional denominativa y diversas marcas nacionales mixtas, sin ostentar ninguna marca tridimensional.

De este modo, la Sentencia considera que el hecho de que la parte demandante pretenda extender la protección jurídica que le confiere el registro marcario sobre la forma de la

¹²⁹ Criterio del núcleo del signo, consistente en atender al núcleo y no a los detalles y sin limitarse al examen de sus componentes. CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Pág. 146.

¹³⁰ CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Pág. 147.

¹³¹ CGPJ, *Ley de Marcas*, cit. Pág. 145.

galleta carece de amparo legal, por cuanto (i) las marcas registradas de la parte demandante no son tridimensionales y (ii) la forma de las galletas, al representar diferentes especies de dinosaurios, pertenecen al dominio público, de manera que no resulta apropiable ni registrable, “a menos que junto con su denominación o representación se introduzca algún elemento que singularizándola la transforme cualitativamente y permita así su registro”¹³². El hecho de que las especies de dinosaurios no sean apropiables ni registrables, por cuanto pertenecen al mundo natural y consiguientemente al conocimiento del público en general, se enmarca dentro de las denominadas prohibiciones absolutas recogidas en el artículo 5, concretamente de las circunstancias previstas en el 5.1.a) y b)¹³³. En este sentido, el hecho de que unos signos sean considerados de dominio público excluye el requisito básico de una marca: su capacidad distintiva, de manera que no pueden registrarse y, por ende, no puede aplicarse la protección marcaria.

Finalmente, es preciso destacar que la Sentencia aplica la interpretación del Tribunal Supremo en la STS, Sala 1ª, 450/2015, de 2 de septiembre, por la cual se establece que la forma de la galleta, aunque estuviera registrada como marca figurativa tridimensional, tendría escaso valor distintivo¹³⁴.

6.2. Ausencia de carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante

Como se ha expuesto en la sección 5.2 del presente trabajo, Artiach alegó estar en posesión de marcas consideradas notorias. En este sentido, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo¹³⁵ establece que “cuando el juicio de los Tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de

¹³² SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Segundo, Pág. 22.

¹³³ No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
- b) Los que carezcan de carácter distintivo.

¹³⁴ Esta sentencia es relativa al Caso Oreo. En este caso, Kraft Foods interpuso una demanda a Galletas Gullón al considerar que la comercialización por parte de la demandada de las galletas “Morenazos” era constitutiva de violación de las marcas registradas de la sociedad demandante para la venta de sus galletas Oreo. Grosso modo, Kraft Foods posee una marca comunitaria figurativa tridimensional que representa la forma del propio producto (galleta tipo sándwich de cacao con relleno de color blanco) y una marca comunitaria denominativa de la palabra “Oreo”. Asimismo, Galletas Gullón también posee una marca española tridimensional que representa la forma de la galleta tipo sándwich, sin aparecer ninguna denominación. En este sentido, establece que “la fuerza distintiva de la marca figurativa tridimensional es escasa”, y “se ve alterada de forma muy significativa con la incorporación de la denominación “Oreo””.

¹³⁵ Véase STS, Sala 3ª, de 7 de mayo de 2008.

confusión o de asociación entre unas y otras marcas resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo”.

No obstante, atendiendo a los requisitos de congruencia y exhaustividad¹³⁶, la Sentencia efectúa el correspondiente juicio de notoriedad de las marcas de la sociedad demandante.

En este sentido, se sirve de la jurisprudencia del Tribunal Supremo¹³⁷ y de la definición de marca notoria en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas para caracterizar el concepto de marca notoria y su correspondiente juicio de notoriedad, concluyendo que:

- “El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado”¹³⁸.
- “El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (público interesado en la adquisición de los bienes y servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público en general, incluso aquellos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión)”¹³⁹.
- “El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse caso por caso”¹⁴⁰.

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona rechaza el carácter notorio de las marcas de la sociedad demandante basándose en las conclusiones del dictamen pericial aportado por la parte demandada acerca del volumen de ventas y la inversión en publicidad de Artiach para la comercialización de las galletas Dinosaurus, las cuales permiten concluir la ausencia de carácter notorio de las marcas de la parte demandante.

¹³⁶ Artículo 218 LEC.

¹³⁷ STS, Sala 1ª, de 23 de julio de 2012, basada en la jurisprudencia del TJUE.

¹³⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 27.

¹³⁹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Págs. 27-28.

¹⁴⁰ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Tercero, Pág. 28.

6.3. Ausencia de ilícito concurrencial e inaplicabilidad de la legislación de competencia desleal

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, la parte demandante ejercitó de manera subsidiaria una acción basada en la legislación de competencia desleal, al considerar que los actos de “fabricación, ofrecimiento y comercialización”¹⁴¹ del producto Gallesauros por parte de Florbú eran constitutivos de un ilícito concurrencial por (i) inducir a confusión al consumidor, (ii) constituir una imitación de las galletas Dinosaurus de Artiach, y (iii) suponer un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo alcanzado por la sociedad demandante.

En este sentido, el ejercicio de acciones amparadas en la Ley de Marcas y acciones basadas en la legislación de competencia desleal se admite por la jurisprudencia en virtud del principio de complementariedad relativa.

Dicho principio consiste en la función complementaria de la Ley de Competencia Desleal respecto a la Ley de Marcas, por cuanto ambas persiguen fines diferentes. En el caso de la Ley de Marcas, su objetivo es proteger “un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular”¹⁴², mientras que la finalidad de la Ley de Competencia Desleal es asegurar el correcto funcionamiento del mercado.

Atendiendo a esta distinta función entre ambas normativas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que “la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal”, así como “tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares”¹⁴³.

De este modo, se concluye que “no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos”¹⁴⁴. Por consiguiente, el único modo de poder aplicar la Ley de Competencia Desleal es que la conducta alegada presente “facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos

¹⁴¹ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Antecedentes de Hecho, Primero, Pág. 2.

¹⁴² STS 94/2017, de 15 de febrero.

¹⁴³ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

¹⁴⁴ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”¹⁴⁵.

A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que “la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”¹⁴⁶.

De conformidad con lo previamente expuesto, en el caso que nos ocupa, se considera que los hechos controvertidos “superan el control propio de la Ley de Marcas”¹⁴⁷. Asimismo, dispone que “los presuntos actos infractores que aquí nos ocupan no presentan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria”¹⁴⁸.

En consecuencia, aplicando la jurisprudencia sentada del Tribunal Supremo que establece que si los elementos fácticos “consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria”¹⁴⁹, no procede analizar la acción de competencia desleal ejercitada de manera subsidiaria por Artiach.

6.4. Fallo

Por todo lo expuesto, podemos concluir que la desestimación del caso es conforme a derecho por aplicar en todos sus fundamentos jurídicos la jurisprudencia sentada tanto por el TJUE como por el Tribunal Supremo.

¹⁴⁵ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

¹⁴⁶ STS 586/2012, de 17 de octubre.

¹⁴⁷ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 38

¹⁴⁸ SJM 8 Barcelona 123/2019, cit., Fundamentos de Derecho, Cuarto, Pág. 39

¹⁴⁹ STS 94/2017, de 15 de febrero.

7. Conclusiones

En el presente trabajo de fin de grado se ha analizado y valorado la Sentencia resolutoria de la controversia jurídica iniciada por Artiach contra La Flor Burgalesa al considerar que la comercialización de las galletas “Gallesauros” por parte de Florbú infringía los derechos de exclusiva que detenta la sociedad demandante en relación con las galletas “Dinosaurus” y, de manera subsidiaria, suponía un acto de competencia desleal.

De este modo, en cuanto a la acción marcaria, se ha analizado el riesgo de confusión entre ambos signos, la pretensión de extender el régimen de protección de las marcas tridimensionales a marcas gráficas y el carácter notorio de las marcas de Artiach.

En este sentido, la Sentencia analizada llevó a cabo un juicio de semejanza entre las marcas de las partes al objeto de determinar si existía el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante. Para ello, se sirvió de los parámetros y criterios jurisprudenciales establecidos por el TJUE y el Tribunal Supremo para realizar un análisis de la semejanza fonética, gráfica y conceptual que le permitió concluir la **inexistencia de riesgo de confusión** entre los signos enfrentados.

Asimismo, en relación con las marcas tridimensionales, la Sentencia de referencia consideró que el hecho de que la parte demandante pretendiera extender la protección jurídica que el ordenamiento confiere a las marcas tridimensionales sobre la forma de la galleta carecía de amparo legal, por cuanto (i) las marcas registradas de la parte demandante no son tridimensionales y (ii) la forma de las galletas, al representar diferentes especies de dinosaurios, pertenecen al dominio público, de manera que **no resulta apropiable ni registrable**.

Adicionalmente, la Sentencia **denegó el carácter notorio de las marcas de la parte demandante** basándose en las conclusiones del dictamen pericial aportado por la sociedad demandada acerca del volumen de ventas y la inversión en publicidad de Artiach para comercializar las galletas “Dinosaurus”.

En lo que respecta a la acción ejercitada de manera subsidiaria, se ha analizado la compatibilidad del ejercicio de acciones basadas en la regulación marcaria y en la legislación de competencia desleal, cuya relación se basa en el principio de complementariedad relativa. En virtud de este, la jurisprudencia del Tribunal Supremo

establece que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal cuando los elementos fácticos consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas. De este modo, **descartada la infracción marcaria** y dado que los hechos alegados por la sociedad demandante para fundamentar ambas acciones son los mismos y no presentan facetas de desvalor distintas, la Sentencia consideró que **no aplicaba entrar a valorar el presunto ilícito anticoncurrencial**, por cuanto entraban en la esfera de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por todo lo expuesto, el Juzgado Mercantil nº8 de Barcelona **desestimó de manera íntegra la demanda interpuesta por Artiach**, absolviendo a La Flor Burgalesa y condenando así a la parte demandante a abonar las costas procesales.

Del análisis exhaustivo realizado a la Sentencia resolutoria del caso que nos ocupa, podemos concluir que dicha resolución cumple con los requisitos establecidos en el artículo 218 de la LEC, por cuanto es **clara, precisa y congruente con las pretensiones de las partes, resuelve conforme a las normas aplicables al caso y motiva todos los razonamientos tanto fácticos como jurídicos** que llevan a la desestimación de la demanda presentada por Artiach. Asimismo, **resuelve conforme a los criterios establecidos por la doctrina y se sirve de la jurisprudencia sentada por el TJUE y el Tribunal Supremo** respecto de las distintas materias objeto de la controversia.

Finalmente, a modo de valoración personal, comparto la argumentación jurídica respecto a la cual no pueden registrarse las diferentes especies de dinosaurios como forma de las galletas, por cuanto pertenecen al dominio público. Además, **el hecho de permitir dicho registro generaría un monopolio por parte de Artiach de la comercialización de las galletas con formas de dinosaurio**. No obstante, considero que la resolución analizada supone un **perjuicio a la originalidad y a la innovación**, puesto que Artiach es una empresa pionera en su sector, ya que tuvo una idea de negocio basada en la comercialización de unas galletas que atraían la atención de su público objetivo, los más pequeños, casando las ideas de alimentación y diversión. De este modo, considero que la comercialización por parte de Florbú de unas galletas con forma de dinosaurio **se aprovecha de la reputación de la parte demandante**, no por generar confusión acerca del origen empresarial de dicho producto, sino por medio de la explotación de una idea que ha tenido una gran acogida entre su público objetivo. **Dicho aprovechamiento se ve**

acentuado en el hecho de que la parte demandada escogiera la forma de dinosaurio y no cualquier otra especie animal, ya que la primera era una fórmula que ya había sido probada con éxito en el mercado.

Sin embargo, esta Sentencia sigue la tendencia de las resoluciones del TJUE y de la EUIPO de terminar con monopolios de marcas conocidas como en los casos *Apple vs. Pear*¹⁵⁰ y *Big Mac vs. Supermac*¹⁵¹.

En conclusión, a pesar de que jurídicamente Artiach no pueda impedir que La Flor Burgalesa comercialice galletas con formas de dinosaurio, este hecho crea un perjuicio a su idea innovadora, de manera que debemos preguntarnos qué prima más: proteger y reconocer la innovación y la originalidad o la libertad de mercado permitiendo que un competidor se apropie de las ideas de otro.

¹⁵⁰ El TJUE dictó sentencia el 31 de enero de 2019 por la cual terminaba con la hegemonía de Apple – cuyo logo es una manzana mordida – al anular una decisión de la EUIPO que denegaba el registro de una marca figurativa que representaba, empleando figuras cuadrangulares de distintos tamaños, una pera.

¹⁵¹ En enero de 2019, la EUIPO resolvió que McDonald's no tenía derecho exclusivo sobre la marca registrada "Big Mac" en Europa, tras su intento por evitar que una cadena rival irlandesa Supermac's expandiera su marca en Europa.

8. Bibliografía

Lobato, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Primera Edición. 2002. Madrid. Civitas.

Menéndez A. et al. *Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I*. 13ª Edición. 2015. España. Civitas y Thomson Reuters.

Consejo General del Poder Judicial. *Ley de Marcas*. 2003. Madrid. Consejo General del Poder Judicial.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html. Consultado el 31 de marzo de 2020.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Clasificación de Niza (Buscador Clinmar). 2020. <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>. Consultado el 31 de marzo de 2020.

Localizador de la página web de la OEPM. <http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/>. Consultado el 18 de abril de 2020.

ANEXOS

Anexo I. Legislación y jurisprudencia analizadas

En el presente Anexo se recopila la legislación y la jurisprudencia que ha sido objeto de estudio en el presente trabajo de fin de grado.

Legislación

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, sobre el registro internacional de marcas

Protocolo de Madrid, de 27 de junio de 1989, relativo al registro internacional de marcas

Recomendación de la OMPI

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

Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (derogada)

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Jurisprudencia

STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen

STJUE de 14 de septiembre de 1999

STJUE de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann vs. Deutsches Patent-und Makenamt

STJUE de 6 de octubre de 2009

STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 27 de junio de 1996

STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 25 de septiembre de 1997

STS, Sala 3ª, de 7 de mayo de 2008

STS, Sala 1ª, 505/2012, de 23 de junio

STS, Sala de lo Civil, 586/2012, de 17 de octubre

STS, Sala 1ª, 433/2013, de 28 de junio

STS, Sala 1ª, 95/2014, de 11 de marzo

STS, Sala de lo Civil, 450/2015, de 2 de septiembre

STS, Sala de lo Civil, 94/2017, de 15 de febrero de 2017

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona 123/2019, de 3 de abril de 2019

Anexo II. Marcas de ambas partes relevantes para el caso

El presente Anexo recopila las marcas registradas de ambas partes que son relevantes para el juicio¹⁵².

Marcas registradas y alegadas de la parte demandante

- Marca internacional núm. 619.627, denominativa, “Dinosaurus”, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.
- Marca española núm. 2.790.850, mixta, es decir, denominativa y gráfica, “Dinosaurus”, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 3.565.112, mixta, es decir, denominativa y gráfica, “Dinosaurus a cucharadas”, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.

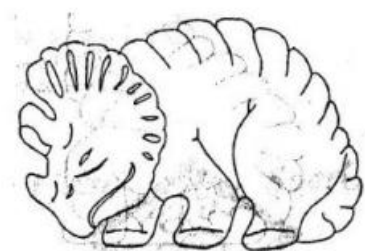


¹⁵² Localizador de la página web de la OEPM. <http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/>. Consultado el 18 de abril de 2020.

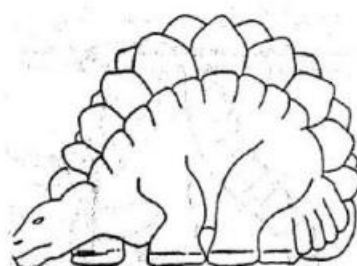
- Marca española núm. 3.565.114, mixta, es decir, denominativa y gráfica, “Dinosaurios a cucharadas”, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 1.582.344, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 1.582.345, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 1.582.346, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 3.565.248, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 3.565.255, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



- Marca española núm. 3.565.267, gráfica, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.



Marcas registradas y alegadas de la parte demandada

- Marca de la Unión Europea núm. 16.806.226, figurativa, solicitada y registrada para la Clase 30, según la Clasificación de Niza.

