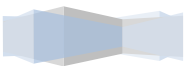


Grado en Derecho

Las Marcas Renombradas

Protección Jurídica

Merichel Salas Muñoz
05/05/2014



ABREVIATURAS

LM: Ley de Marcas

EPI: Estatuto de la Propiedad Industrial

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

AP: Audiencia Provincial

RMC: Registro Mercantil Central

TS- Tribunal Supremo

TC- Tribunal Constitucional

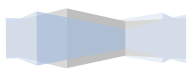
UE- Unión Europea

LJCA – Ley de Jurisdicción Administrativa



ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas.....	2
Índice general.....	3
Título inicio análisis.....	4
Introducción.....	5
Jurisprudencia sobre protección reforzada.....	8
Marca Zara.....	8
Marca Briseis.....	11
Marca Port- Aventura.....	11
Marca Hugo Boss.....	12
Marca Quesos Payoyo.....	13
Marca Panrico-Donuts.....	14
Marca Novotel.....	16
Marca Repsol.....	17
Marca La Perla Italia.....	18
Conclusiones.....	21
Biografía.....	23



MARCAS RENOMBRADAS



INTRODUCCIÓN

La marca es el bien más antiguo de la propiedad industrial, la cual mediante su uso, los diferentes fabricantes, distinguen sus bienes y productos en el mercado.

En España, el recorrido legislativo que desemboca en la Ley de Marcas de 2001 (En adelante LM), es de manera similar a la de patentes y bienes de propiedad industrial, es decir, hasta concluir con nuestra LM actual, dicha disciplina camina en paralelo en una misma legislación junto al estatuto de la propiedad industrial, en adelante EPI, de 1929.

Esta unión desaparece y se divide en Leyes especiales, la Ley 11/1986 de Patentes de 20 de marzo de 1986 y Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988 de Marcas.

Acto seguido a ello y tras la incorporación de España a la Unión Europea se promulga en 2001 la vigente LM 17 /2001 de 7 de Diciembre que responde a unas razones principales:

En primer lugar dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999 de 3 de Junio, la cual otorga competencias a las diferentes Comunidades Autónomas para recibir y gestionar las solicitudes de registro de marcas; en segundo lugar incorporar a nuestra legislación disposiciones de carácter comunitario e internacional y en tercer lugar cumplimentar en nuestra legislación normas de carácter sustantivo y procedimental , es decir, adaptar nuestro ordenamiento jurídico de marcas a las exigencias interpuestas.

Junto a la marca española, tenemos consecuentemente la marca comunitaria europea, introducida por Reglamento, la cual se adquiere mediante la inscripción en la Oficina de Armonización de Mercado Interior (En adelante OAMI). El beneficio obtenido de dicha inscripción produce los mismos efectos que en nuestro estado pero en el contorno europeo.

La protección en frontera de la marca se ejerce a través del Reglamento 3295/94, de 22 de Diciembre de 1994; esta norma europea instituye las medidas para la prohibición de circular y comercializar en el mercado interior europeo con marcas copiadas o usurpadas.

La marca como bien se indica que es un derecho de propiedad industrial, la cual goza de derecho de utilización y exclusividad de un signo susceptible de representación gráfica de un producto o servicio.

Entre los signos se pueden constituir: imágenes, figuras, símbolos y dibujos, no obstante, también son aceptadas formas tridimensionales o cualquier tipo de envase que caracterice al producto. A pesar de esto la LM no permite que todo signo sea inscrito como marca, ya que esta establece ciertos límites, como son las prohibiciones de registro que pueden ser absolutas o relativas.

El derecho de una marca ofrece a su titular una reputación empresarial, dicha popularidad va a distinguir la marca del cual es titular frente a todo el mercado, dando nombre e indicando lo que será una marca renombrada.

La LM en su artículo 8 distingue entre marcas notorias y las marcas renombradas, estas últimas se pueden considerar que son un ente al primer tipo de marca, pero la diferencia radica fundamentalmente en su protección jurídica frente al mercado.

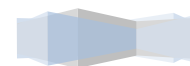
Se ha de destacar que en el campo de la jurisprudencia estatal española, tras la síntesis de varios casos, se observa que esta diferencia entre marcas no es susceptible, tratándose jurídicamente de igual manera.

Al margen de la doctrina creada por las pronunciaciones judiciales podemos dilucidar de la LM y el artículo expuesto que supuestamente la marca renombrada goza de mayor amparo legislativo frente a las marcas notorias; siguiendo en la misma línea cuando la marca sea conocida por el público en general se considerara que dicha marca es renombrada pudiendo así tener transcendencia de una protección que se extenderá a cualquier género de productos, servicio o actividad.

España en este aspecto ofrece un Foro de Marcas Españolas donde a través del mismo podemos indicar que este recoge las marcas líderes en mercado tanto a nivel nacional como internacional, contando con más de 100 empresas todas de origen español, con alta proyección internacional y alto volumen de ventas y beneficios.

Como modelos de marcas renombradas españolas podemos acentuar; Adolfo Domínguez; ZARA, AENOR, El Corte Inglés, Iberia, Campofrío, Cola Cao, etc.

Estas jurisprudencialmente y albergadas en la LM disfrutan de un renombre frente a la utilización que puedan hacer terceros para su disfrute y lucro, gozando de una mayor protección jurídica frente a otras marcas.



Siguiendo en la línea de las marcas renombradas españolas y su comprensión, a continuación se expone una síntesis de diferentes sentencias, en las cuales alguna de las partes implicadas corresponde al titular de la marca renombrada.

Muchas de estas sentencias son referidas a marcas que anteriormente se indicaron como de las más importantes e influyentes de forma nacional e internacional.



JURISPRUDENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN REFORZADA DE MARCAS RENOMBRADAS

La marca Zara es claro modelo y prototipo de una marca renombrada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, teniendo así una protección jurídica especial y reforzada frente a las demás competencias de mercado.

Con esta marca renombrada española es innumerable los pronunciamientos por partes de jueces y tribunales respecto al uso de la marca Zara por terceros. Como ejemplo de ello la Sentencia 52/2011 del 24 de Febrero de 2011, Juzgado de lo Mercantil de Alicante número 2.

Como parte demandante se encuentra Industria de Diseño Textil S.A, en adelante, Inditex; como parte demandada se encuentra Viajes Zara On Line y Doña Clemencia la cual es dueña de la sociedad demandada; el objeto de litigio es el uso por parte de Doña Clemencia de la marca Zara para explotar su compañía, aprovechándose así de la marca tal y como el juez estima produciéndose un enriquecimiento injusto y una confusión del consumidor, de manera breve la sentencia indica lo siguiente:

La parte demandante pide que se dicte sentencia declarando que Inditex tiene el derecho de marca renombrada sobre Zara, que se declare la mala fe por la cual se inscribe Viajes Zara On Line así como tal el dominio que ostentan y solicita que se enuncie igualmente la nulidad de la marca Viajes Zara On Line como su dominio ya que ambas marcas llevan a la confusión y error a parte de los consumidores.

La parte demandante alega para su nulidad que Viajes Zara On Line constituye una infracción de los derechos sobre el signo Zara de la que es titular Inditex al igual que reflejan actos de competencia desleal. Asimismo igualmente solicita la retirada de cualquier uso del distintivo Zara absteniéndose ahora y en un futuro a su utilización en el mercado.

La parte demandada es una agencia que ofrece sus productos a través de Internet, la cual a la hora de inscribir la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM, denegó el registro de la misma reconociendo el renombre de la marca Zara, aun así la parte demanda solicitó y obtuvo registro de la denominación social Viajes Zara On Line SI.

El tribunal expone que a la vista de las denominaciones y marcas existe un evidente riesgo de confusión, tanto por la denominación social como por el dominio electrónico de la empresa.



En consecuencia también declara que dada su naturaleza renombrada que resulta de aplicación el artículo 8.3 de la LM, de tal manera que su protección no puede extenderse únicamente a un sector de mercado si no que en aplicación del 281.4 de la LC su uso y protección se extiende a la totalidad de los productos o servicios.

En cuanto a la diferencia entre marca notoria y renombrada Sentencia Tribunal Supremo nº 550/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 8 junio Recurso de Casación La Ley 1988 no define la marca notoria y la renombrada, esta ni siquiera es tomada en cuenta, aunque se aprecian alusiones a la misma, si bien en la doctrina, en sintonía con el Derecho Comunitario, se configuraban diciendo que marca notoria es la conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente como figura registrada y que la marca renombrada es la que goza de cierta difusión y prestigio entre la mayoría de la población.

En relación a todos los argumentos expuestos el tribunal falla a favor de Inditex enjuiciando la nulidad de la marca Viajes Zara On Line, tanto a nivel de denominación como dominio.

En la mayoría de la jurisprudencia encontrada, cada vez que Inditex es la parte demandante en cuanto a la notoriedad de Zara el juez o tribunal falla a su favor por el refuerzo legislativo de la marca que ostentan. Otro claro ejemplo de ello es la sentencia 114/2013 de la sección novena de la Audiencia Provincial, en adelante AP, de Valencia, que revoca a la sentencia 608/2011 del Juzgado Mercantil número 2 de Valencia. ,

En este citado caso, Inditex, presenta demanda contra Isabel, propietaria de la marca Zarita Wear.

En una primera instancia el juzgado número 2 de lo mercantil en Valencia , desestima la pretensión de Inditex de declarar la nulidad de la marca , porque no cree que exista confusión de las prendas de la marca Zara , argumentando que estas sólo se venden en tiendas Zara y por tanto la marca Zarita Wear no es confundible , es más para alejar la confusión , el tribunal alude a que el negocio de ambas es totalmente distinto , una está registrada para la venta de textil y la otra está registrada en un primer momento como administración comercial , trabajos de oficina, ámbitos publicitarios, etc, por lo cual bajo este criterio se desestima la petición de Inditex en cuanto a la nulidad y uso de la marca Zarita Wear.

A tales afirmaciones por parte del juzgado número 2, las representaciones de Inditex, alegan que en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante

LEC, la sentencia no alude a la petición y que omite la notoriedad o renombre de las marcas Inditex, calificado por el artículo 8 y 34.2 de la LM, concerniendo que esto no es una confrontación de marcas y que tales llevan al riesgo de confusión pidiendo la protección que dicha marca como renombrada y como tal le corresponde.

Además de ello indica que en virtud a los artículos 6 y 51 de la presente ley, que se debe proteger el interés de la marca y el interés del consumidor. Que la marca Zarita Wear, es un compuesto y que la palabra Zarita viene proseguido por Wear , la cual significa ropa o llevar puesto , traducido al Español de la lengua Inglesa.

Que se considera que el elemento dominante de la marca Inditex, es “Zar” y por lo cual Zarita es un diminutivo de la presente marca; la AP a este respecto indica que la marca Zarita no es ningún diminutivo ya que entonces sería Zarinita y su femenino es Zarina.

En cuanto a la marca Zarita indica el tribunal que esta a día de hoy no ha sido explotada y tampoco se sabe con exactitud a lo que se pretende destinar exactamente aunque conste en el registro el tipo de negocio.

Se le reconoce a la marca Zara la situación de marca renombrada ya que cuenta con unas ubicaciones en principales capitales mundiales y es conocida por el público en general y alega que el Juzgado número 2 de Valencia no ha tenido en cuenta tal conjetura.

Se apela al principio de protección reforzada de la marca, el cual es de manera proporcional en cuanto al conocimiento que el público es conocedor de la misma.

La AP alude a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 28 de septiembre, indicando que aquellas marcas con elevado carácter distintivo en razón de su renombre, disfrutan de una mayor protección jurídica.

Además de ello indica que la marca Zarita incumple el artículo 6.1 apartado b de la LM destacando que no es necesario probar el renombre de la marca Zara y su elemento dominante, por lo cual se considera que la marca Zarita la cual es seguida de Wear, conocida como ropa, evoca y lleva a la asociación de ropa a los usuarios, lo cual produce efectos de confusión sobre los mismos, por ello la AP acuerda la cancelación en el registro de la marca Zarita Wear.

Al margen de esta sentencia, no solo las grandes marcas se enfrentan con otras sino que también hay casos en los que se pide una protección reforzada frente a particulares que usan de alguna manera dichas marcas, tales hechos se revelan a raíz de la sentencia 611/2011 de 12 de Septiembre, RJ

2011/6418, en la cual las partes implicadas son: como actora la Marca Briseis y la demandada cuatro comunidades de vecinos.

Este caso conocido en la jurisprudencia como el caso Briseis, el cual desempeña un litigio que viene dado entre una empresa contra ciertos particulares. Este calificativo es el que da el juez a cuatro comunidades de propietarios de la ciudad de Almería, las cuales denominaron a sus edificios mediante cartel en las fachadas como “Briseis”, en honor a que fueron construidos en el mismo lugar que anteriormente se ubicaba la fábrica de la demandante, esta eran productores de perfumes y productos cosméticos en la provincia de Almería.

Briseis alega que sus marcas son de especial refuerzo jurídico ya que son renombradas, a lo cual el tribunal de apelación denegó el reconocer tal refuerzo a efectos específicamente vinculados por la LM, ya que no quedaba probada que las marcas registradas tuvieran dicha consideración ni disfrutaban del requisito de popularidad que estas necesitan; por lo cual se desestima la pretensión.

La facultad de exclusión queda limitada a la utilización no consentida de un signo que cause perjuicio a la marca en el tráfico económico.

Considera el tribunal que las comunidades demandadas, no se lucran de las denominaciones de sus edificios en dicho tráfico económico, ni tienen la posibilidad de ser utilizadas para realizar algún acto que estuviere prohibido en términos de los apartados 1 y 4 de la LM.

Al no tener precedente de ánimo de lucro por la parte demandada, el motivo se considera desestimado, no dando lugar al refuerzo pedido como marca renombrada.

Una gran mayoría de la jurisprudencia desestima las pretensiones demandas porque las partes se dedican a negocios jurídicos diferentes, entonces cabe la pregunta, ¿y si pertenecen al mismo sector? Para dar respuesta a la misma, nos centramos y encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo 409/2012 , sala 1ª de 28 de Junio, donde el conocido parque de atracciones Port-Aventura empieza un proceso judicial contra Comercial Bonanova Sl, Atenea Aventura Sl y City Hotels Hispania Sl.

El 26 de marzo de 2007 la entidad Port – Aventura, interpone demanda contra las empresas anteriormente indicadas, ya que estas son coincidentes en razones sociales con la denominación Aventura, las cuales ofrecen servicios de restauración y alojamiento que según la parte demandante puede incidir a la confusión en el consumidor final.

Más concretamente en la demanda expone que la parte demandante pertenecientes todas al mismo propietario es coincidente con su denominación

social y que Port Aventura es titular de una serie de marcas formadas por la palabra Aventura.

La parte demandada, principalmente Bonanova SI, es titular de establecimientos hoteleros como Atenea Aventura y concretamente ubicados también en la ciudad de Tarragona. Port Aventura demanda acción de nulidad de las marcas referidas en virtud a los artículos 6 y 8 de la LMasí como ser declarativas de competencia desleal alegando que se infringen de la misma ley los artículos 5,6, 11 y 12.

Pretendía Port-Aventura que los tribunales indicaran que tiene el derecho exclusivo sobre la palabra “Aventura” y que se declare marca renombrada para distinguir sus servicios pudiendo así dejar de crear confusión y asociación entre los consumidores.

Esta demanda fue aceptada a trámite y en defensa de los demandados se indicó que la marca Port-Aventura no es renombrada y que sus marcas no generan riesgo de confusión y que no se puede establecer un monopolio del vocablo “Aventura”. Dicha demanda fue estimada parcialmente, fallando a favor de Port Aventura declarando la nulidad de signos de la marca Atenea Aventura, imponiendo el resarcimiento mediante indemnización a la parte actora.

Atenea Aventura ante esto recurre dicho pronunciamiento judicial en apelación, la cual fue estimada revocando la anterior sentencia en su totalidad, no obstante, Port-Aventura, vuelve a recurrir en casación ante la AP denunciando un único motivo, la infracción del artículo 8 de la LM.

La AP en virtud a la sentencia de Justicia de la unión Europea de 23 de Octubre de 2003 (C-408/2001) refuerza la sentencia recurrida en casación indicando que no se ha vulnerado el artículo 8 de la LM y que se indicó en su momento mediante la motivación al respecto.

Debido a ello se desestima el recurso de casación y se declara la legalidad del uso de la denominación Atenea Aventura.

Que una marca sea de renombre implica como bien observamos que se le dé una especial relevancia jurídica en cuanto a su protección.

A los portadores de las mismas, se les evita con todo ello que se le cause perjuicio con un uso indebido de las marcas renombradas de las cuales son titulares por parte de otros.

Al hilo de ello encontramos la sentencia dictada por el juzgado de lo mercantil de Murcia, sección 2ª, recurso 271/2011 donde las partes son las siguientes; por un lado y bajo representación la marca Hugo Boss contra el señor Santos propietario de la marca Big Boss.

Hugo Boss considera que la marca Big Boss inscrita por D.Santos es nula por resultar incompatible con la marca notoria y renombrada Hugo Boss.

Big Boss se encuentra registrada como complementos de moda y la marca Hugo Boss pide que se abstenga de su uso indemnizándole por los daños causados, alegando que esta marca es conocida mundialmente tanto por sus productos de perfumería como de prendas de vestir, ya que la publicidad que se les da es ejemplar, como la utilización de famosos en sus spots publicitarios, por ejemplo jugadores de futbol reconocidos internacionalmente.

El demandante formula escrito que se desestime la demanda con costas al demandante ya que la marca Hugo Boss es marca notoria y de renombre en el sector de perfumería y cosméticos, también alega que él se dedica a la comercialización de ropa de bebe tal y como su logo y diseño se ve claramente, además no incurre en mala fe ya que la traducción al castellano del inglés de Big Boss es gran jefe, el cual es orientado al bebe de la casa.

Ante tales argumentaciones el tribunal estima parcialmente la demanda de Hugo Boss, anulando la marca Big Boss por la relación que esta guarda y el poder incentivar la confusión al consumidor.

A continuación y sin interrupción expongo la síntesis de algunas sentencias del tema que se está abordando.

Sentencia AP Granada 228/2013 de 21 de Junio, las partes en tal litigio son Quesos Payoyo SI contra Queso Payoyo Velada SI.

EL juzgado de lo mercantil número 1 de Granada en virtud de la demanda interpuesta por Quesos Payoyo SI contra Quesos Payoyo la Velada SI fue desestimada y estimada la demanda reconvenicional de Quesos Payoyo la Velada SI contra Quesos Payoyo SI, declarando y fallando a favor de Quesos Payoyo la Velada SI la nulidad del registro de la marca “Payoyo”, tanto en marca nacional, mixta e internacional.

Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por la parte actora del litigio, siendo aceptada a trámite por la AP de Granada.

Quesos Payoyo es titular de ciertas marcas registradas todas ellas con el denominativo “Payoyo” y la cual ve violado su derecho de marca , por Payoyo Velada , al incluir el denominativo e identificar la mercancía con dicho término, siendo Payoyo una marca registrada anterior a su actividad. Estos piden al tribunal el cese del uso, solicitando que se declare la notoriedad y renombre de su marca.

A su vez de manera reconvenicional la demandada solicita la nulidad en virtud al artículo 5.1 apartado C de la LM y 7.1 del Registro Mercantil Central, en adelante RMC, ya que Payoyo es un signo distintivo que denomina a los oriundos de Villaluenga del Rosario, provincia de Cádiz.

La sentencia del tribunal declara la nulidad de marca por ser un signo descriptivo de origen geográfico, ya que infringe el artículo 5.1 apartado c de la LM sin excepción del artículo 5.2 de la mencionada ley. Frente a esto resuelve la parte actora en apelación.

El apelante recurre la denominación de origen ya que no existe ningún queso “Payoyo” y que el mismo término se utilizaba antiguamente en la zona más pequeña de Cádiz y que se dejó de utilizar; además de ello alego, que los únicos quesos reconocidos de origen geográfico son “Queso de Cádiz” y “Queso de Grazalema” aportando como prueba un tríptico editado por el Ministerio de Cultura.

La parte apelada indica que “Payoyo” se ha utilizado durante siglos pero no aporta prueba alguna de ello, sí que queda probada que “Payoyo” se extendió a raíz de los éxitos comerciales de la entidad actora, ya que esta tiene su sede industrial en la misma localidad oriunda del término, y que los fundadores eran conocidos cariñosamente como “Payoyos”. Quesos Payoyo SI creo un antes y un después de la industria quesera por la comercialización de sus productos.

No queda acreditado que el consumidor final asocie “Payoyo” con Villanueva del Rosario.

Ante las pruebas del tribunal, la AP estima el recurso revocando la sentencia anterior dictada por el juzgado, valorando la demanda Quesos Payoyo SI y la notoriedad y renombre de la marca Payoyo.

Condena a Quesos Payoyo la Velada SI a variar su denominación social suprimiendo Payoyo, abstenerse de utilizar el derecho al vocablo e indemnizar a la otra parte.

Queda probada así la notoriedad y el renombre de la marca Payoyo ya que es una marca que lleva más de doce años en el mercado y es reconocida en el sector como una marca de prestigio.

Sentencia de la AP de Barcelona 286/2012 de 14 de Mayo en la que se interpone como parte demandante Panrico S.A contra Europastry S.A

El Objeto del presente litigio es que PANRICO S.A., es titular de las marcas registradas donut, donuts y doghnuts, denuncia que Europastry S.a. viene empleando la denominación doughnut, junto con sus marcas propias en la promoción y comercialización de los mismos productos o semejantes para los cuales PanricoS.a. aplica sus marcas registradas, originando un riesgo de confusión.

Se alega que existe una violación de las marcas donut, donuts y doghnuts: la titularidad de estas tres marcas registradas confiere a PanricoS.a. el derecho exclusivo a utilizarlas en el tráfico económico, tal y como prevé el

artículo 34.1 de la LM, o a autorizar que otro lo haga, ya que son consideradas marcas de renombre españolas.

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 34.2 de la LM, tiene reconocido el derecho a prohibir a otros que, sin su autorización, utilicen no sólo cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, sino también, cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idéntico o similar los productos o servicios implique un riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Como doctrina del TJUE sobre la semejanza entre las marcas: al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender no sólo a la similitud fonética entre los signos, también a la semejanza gráfica y conceptual, y su apreciación ha de basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, pues el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar donut y donuts: desde el punto de vista gráfico no existe una identidad entre estos dos signos y la denominación doughnuts, sin embargo, es suficiente la similitud entre los términos para que, al ligarla a la identidad de los productos a los que se aplican las marcas registradas y la denominación doughnuts, su incorporación en una presentación o anuncio de dichos productos es idónea para generar un riesgo de confusión.

doughnuts: en este caso sí que existe, desde el punto gráfico, una gran similitud aunque la marca no se aplica a productos idénticos. No obstante, el Tribunal también ha considerado que existe confusión, pues el grado elevado de similitud de los signos compensa que su aplicación sea a productos distintos pero similares, pues el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, ordinariamente cubierto de azúcar o chocolate, guarda una gran semejanza con los xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema, porque unos y otros forman parte de un mismo tipo de bollería y repostería.

a tenor de lo expuesto el tribunal indica este hecho constituye una infracción o violación de los derechos de PanricoS.a. sobre las referidas marcas registradas ya que además son marcas de renombre, condenando a la parte demanda en las correspondientes acciones de cesación, remoción, indemnización de daños y perjuicios.



Sentencia T.S. (Sala 3) de 14 de septiembre de 2012, donde las partes del litigio son ACCOR, SocietéAnonyme á Directoire et Conseil de Surveillance y HOXHOTEL.

La parte demandante en apelación recurre la sentencia dictada por el ContenciosoAdministrativo

En el procedimiento ContenciosoAdministrativo antes referido, la mercantil ACCOR, SocietéAnonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, recurría la resolución dictada el 9 de octubre de 2007 de la OEPM, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de septiembre de 2006, por la que se concedía la inscripción de la marca HOXHOTEL.

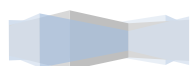
La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal de Justicia de Madrid (Sección Segunda) desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ACCOR, SocietéAnonyme á Directoire el Conseil de Surveillance, contra la resolución dictada el 9 de octubre de 2007 de la OEPM, por la cual se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de septiembre de 2006, por la que se concedía la inscripción de la marca HOXHOTEL.

Ante ello la sociedad mercantil Accor, interpone recurso de casación exponiendo dos motivos de impugnación, por una parte al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley de la Jurisdicción y como del artículo 218 LEC.

Por ello indica que la sentencia recurrida no ha dado respuesta alguna a la invocación esencial que hizo la mercantil en su demanda para acreditar que el registro de la marca no sólo estaría incurso en la prohibición del artículo 6.1 b) de la LM, sino que de forma especial incurriría en la prohibición del artículo 8.1 de la misma Ley, porque la marca HOXHOTEL impugnada aprovecharía en su propio beneficio el prestigio de la acreditada y notoria marca "NOVOTEL" que la sociedad ahora recurrente tenía registrada con muchos años de prioridad.

El segundo motivo versa al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción, invocando que la sentencia recurrida ha infringido la prohibición del artículo 6.1 b) de la vigente LM17/2001, y la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto legal en lo relativo a los criterios en base a los cuales ha de determinarse si existe o no la semejanza de signos a que se refiere la citada norma.

Manifiesta que dicha infracción legal tiene su origen en un manifiesto error de apreciación de los signos "NOVOTEL" y "NOXHOTEL" de las marcas en conflicto



Termino suplicando que se declare la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas dictadas por la OEPM por las que se acordó la concesión de la marca NOXHOTEL.

Tribunal Supremo ha reconocido la notoriedad de la marca “NOVOTEL” denegándose el registro de la marca “HOXHOTEL” por el riesgo de confusión existente entre ambas, acogiéndose a los fundamentos de derecho para declarar la notoriedad de la marca en los artículos 8.3 y 8.2 de la LM,

Sentencia del Tribunal Supremo , Sala 3ª , de 20 de Julio de 2012 en la que se enfrentan las partes mediante su representación legal y procesal, Repsol Petróleo S.A, en adelante Repsol, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo en referencia a la marca Petrosol de la compañía Española de Petróleos S.A, en adelante Cepsa.

Contra la resolución indicada de la Sala del Contencioso, la cual desestimo el recurso interpuesto contra la OEPM por Repsol. Tras la notificación de la resolución, la representación de Repsol, presenta ante la Sala de Instancia recurso de Casación remitiendo la actuación al Tribunal Supremo, lo cual este accede mediante diligencia.

Dicho recurso impugna al amparo del artículo 88.1 apartado c de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en adelante LJCA, por infracción de los artículos 67,209 y 218 LEC, así a su vez también se ampara en la infracción de los artículos 6.1 apartado b y 7.1 apartado b, artículo 8.1 y 8.3 de la LM.

Ante ello y mediante su representación Cepsa se opone al mismo indicando que se dicte sentencia desestimando el recurso en su totalidad. La abogacía del estado por parte de la OEPM se abstiene de formular escrito.

En base a estos hechos y por analogía en aplicación al doctrinas del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo , entiende la sala que se justifica la casación sobre la inaplicación del artículo 6 de la LM en relación al renombre y amparo reforzado legislativo por el artículo 8 de la ley indicada anteriormente ya que esta ofrece una definición legal de la marca notoria, en sede de la formulación de las causas de denegación del registro , al expresar en el apartado dos que se entiende por marca notoria la que por su volumen de ventas , duración e intensidad es generalmente conocida por

el público , por ello el tribunal admite y refuerza que la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la LM y en virtud al artículo 8 de la LM indica que se neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que aunque se soliciten para productos o servicios no similares , la marca notoria tiene una reforzada protección y no debe haber ninguna conexión de similitud entre las marcas y consecuentemente un aprovechamiento indebido. En atención de manera breve el tribunal falla a favor estimando el recurso de casación interpuesto por Repsol contra la Sentencia del Contencioso-Administrativo y contra la resolución de la OEPM anulando así el registro de la marca Petrosol.

No solo la jurisdicción nacional abarca el tema de las marcas renombradas, sino que también a raíz de normativas comunitarias encontramos dictámenes encaminados a resolver controversias del tema tratado.

Como modelo a lo expuesto considero de gran interés la siguiente sentencia.

Tribunal General de la Unión Europea, Sala 1ª, sentencia de 7 de Diciembre de 2010. TJCE 2010/374

Esta sentencia pertenece a la jurisdicción comunitaria y más concretamente la resolución del o recurso interpuesto contra resolución de OAMI.

Las partes del litigio son “La Perla SRL” y la OAMI con sus respectivos representantes no obstante también actúa como parte coadyuvante Worldgem Brands Srl.

El objeto del presente litigio es un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de OAMI de 19 de Noviembre de 2007 relativo al procedimiento de nulidad entre La Perla Srl y Worldgem Brands Srl.

El tribunal general en virtud a las alegaciones y escritos presentados dentro de fecha legalmente establecidos, dicta la siguiente sentencia en referencia a los siguientes hechos;

El 30/12/97 Worldgem Brands Srl, presenta solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, con arreglo al reglamento CE núm. 207/2009 del Consejo de 26 de Febrero sobre marcas comunitarias. La marca que se

solicita es “Nimei La Perla Modern Classic”, los productos para la que se solicita son artículos de joyería, orfebrería, metales preciosos, etc. Dicha marca fue registrada el 21 de Julio de 1999.

Ante tal hecho la sociedad La Perla Srl demanda y pide la nulidad del registro e virtud al artículo 51.1 apartado a del reglamento 207/2009 considerando que el registro de dicha marca contradice los motivos de denegación de inscripción previsto en el artículo 7.1, 52 y 8 del anterior reglamento.

La Perla Srl, tiene registrada la marca Perla, con la condición de marca renombrada , protegida por Italia para productos que comprenden textiles de baño y prendas de vestir en general . Como prueba de marca renombrada, la sociedad Perla , argumenta pruebas con documentación de publicidad sobre su marca, así como estadísticas relativas al volumen de negocio.

El 4 de mayo de 2004 se declara la nulidad de la marca “Nimei La Perla Modern Classic”,por considerar que puede existir un aprovechamiento de la marca renombrada La Perla y así tener un enriquecimiento injusto al respecto; a esto alude al artículo 8.5 del Reglamento 40/94.

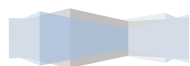
Frente a ello la parte afectada interpone recurso ante la OAMI alegando del mismo reglamento por el cual le declaran nulidad, los artículos 57-62.

La primera resolución al respecto acoge el recurso y anula la resolución anterior; argumentando que comparando ambas marcas, no indican error alguno y no son parecidas gráficamente.

Nuevamente la parte demandante en este caso interpone recurso solicitando la anulación de la resolución anterior y añadiendo que existe un incumplimiento de motivación e infracción de los artículos 8.5 del Reglamento 40/94.

Mediante sentencia el tribunal se acoge al recuso, indicando que queda probado la marca renombrada de “La Perla” lo cual anula la resolución anterior nuevamente.

El 18 de Septiembre 2007, el Presídium de las Salas de Recurso de la OAMI retribuye el asunto a la Segunda Sala de Recurso.



Esta nuevamente anula la resolución de la División de Anulación señalando que la marca “Nimei La Perla Modern Classic” no se iba ya que no queda probado el aprovechamiento económico de la marca “La Perla”. Por lo cual desestima la solicitud de nulidad de la marca presente.

Las partes alegan como fundamentos de derecho, reglamentos comunitarios en cuanto al renombre de las marcas, nulidad de las mismas; en virtud a todo ello el Tribunal General decide anular mediante resolución la nulidad de la marca Nimei La Perla Modern Classic interponiendo en costas a la parte demandante.



CONCLUSIÓN

Tras el análisis y síntesis de la jurisprudencia detallada anteriormente, se llega a la conclusión, más que expuesta por la ley, de lo que significa ser titular de una marca renombrada o notoria y los derechos de protección que se obtienen con ella y con respecto a ella de lo cual se ha de destacar que va más allá del el principio de especialidad.

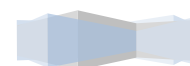
Las marcas renombradas se puede indicar que son aquellas que gozan de buena reputación, de una buena imagen y que son conocidas de manera general y distinguida por el público. No son centradas en un sector comercial nada más, ejemplo claro es la sentencia por la que se estima a favor de Hugo Boss la notoriedad de su marca

Los empresarios que ostentan la titularidad de este tipo de marcas, gozan de una protección especial por parte del legislador, a través de la cual se tratará de evitar los diferentes supuestos prejudiciales en los que sus marcas pueden verse involucradas.

Con la protección reforzada se pretende evitar que se den los aprovechamientos indebidos del renombre que la marca y empresa se han ganado , es decir, que se intenta impedir que otras empresas puedan aprovecharse de la reputación cosechada evitando así que el consumidor final no incida y caiga en un error a la hora de disipar. Este aprovechamiento que se expresa, abarca tanto el nombre como el signo de la marca, claro ejemplo se ha mostrado con las sentencias en las que la marca Zara era el objeto litigante.

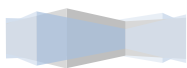
La utilización indebida de la marca a la vista de la síntesis de las sentencias, debe cumplir una serie de requisitos, que fundamentalmente se centran en el conocimiento existente de la marca a copiar, la incitación al error al consumidor final y en el ánimo de lucro por su explotación.

El ánimo de lucro es un importante requisito, es decir, aquellos que explotan una marca con renombre deben obtener beneficios con ello, sino y tal como se aprecia en la sentencia del caso Briseis, no se usa la protección reforzada de la marca.



La protección reforzada de la que disfrutaban nuestras marcas, no sólo se aprecia a nivel estatal, ya que desde que España entra en la unión Europea y se dictan los diferentes reglamentos, nuestro ordenamiento se equipara al mismo en materia de marcas pudiendo así tener refuerzo legislativo estatal y comunitario frente al uso fraudulento, de manera proporcional al carácter distintivo y renombre de la marca

Es un tema novedoso si contamos que en España tenemos declaradas más de cien marcas como renombradas, es interesante poder percibir como se aplica la Ley de Marcas y legislación comunitaria en cuanto a usurpaciones y copias, casos que se dan con más frecuencia de lo que se piensa. Ante todo el análisis realizado queda totalmente claro que las marcas renombradas y su uso en el mercado pueden calificarse como “intenso” difundándose de manera amplia entre los ciudadanos, quedando al margen el principio de especialidad y queda probado que se encuentran altamente protegidas en cuanto a sus usos fraudulentos.



Biografía

- Ley de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre
- Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999 de 3 de Junio
- Reglamento de la unión Europea 3295/94 de 22 de Diciembre
- Sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante , 52/2011 de 14 de Febrero
- Sentencia del Tribunal Supremo 550/2006, Sección 1ª , de 8 de Julio
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, 114/2013 de 3 de Abril
- Sentencia 611/2011 de 12 de Septiembre, RJ 2011/ 6418
- Sentencia del Tribunal Supremo 409/2012, Sala 1ª, de 28 de Junio
- Sentencia del Juzgado Mercantil nº2 de Murcia, recurso 271/2001
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, 228/2013 de 21 de Julio
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 286/2012 de 14 de Mayo
- Sentencia del Tribunal Supremo , Sala 3ª, recurso 108/2008
- Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 29/1998 de 13 de Julio
- Sentencia Tribunal General de la Unión Europea , Sala 1ª, 7/12 , TJCE 2010/374

