



Roj: **STS 6388/2010** - ECLI: **ES:TS:2010:6388**

Id Cendoj: **28079110012010100758**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **09/12/2010**

Nº de Recurso: **218/2007**

Nº de Resolución: **777/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y extraordinario por infracción de la doctrina interpuesto respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, sobre marcas; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad MATTEL ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo; siendo parte recurrida la entidad HASBRO INTERNACIONAL INC (A DELAWARE CORPORATION), representada por el Procurador D^a. M^a. del Carmen Ort Cornago.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procurador D^a. Araceli García Gómez, en representación de la sociedad Hasbro International INC (A DELAWARE CORPORATION), interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Mattel España, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la cual declare: a) Que la sociedad MATTEL ESPAÑA, al utilizar la marca "SIRENA(S) MAGICA(S) infringe la marca 2.446.774 "SIRENITAS MAGICAS", propiedad de HASBRO INTERNACIONAL INC. b) Que este uso ha producido daños a mi representada, incluyendo las ganancias dejadas de obtener, que han de ser indemnizadas. Y consiguientemente, condene a la demandada MATTEL ESPAÑA, S.A.: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar y abstenerse de forma inmediata de usar el distintivo "SIRENA(S) MAGICA (S)" en muñecas u otros productos de la clase 28 o similares. 3º.- A retirar del mercado, en el plazo de veinte días u otro prudencialmente establecido por el Juzgado, cuantos productos haya puesto en el mismo con la denominación "SIRENA(S) MAGICA(S)", así como toda publicidad relativa a la comercialización de muñecas "SIRENA(S) MAGICA(S)". 4º.- A indemnizar a HASBRO INTERNACIONAL INC por los daños y perjuicios causados, tanto por lucro cesante como por daño emergente, conforme al apdo c) del art. 43.2 de la LM. 5º.- Al pago de las costas causadas en este procedimiento."

2.- El Procurador D^a. Carmen Fuentes Millán, en nombre y representación de la entidad "Mattel España, S.A.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda y se impongan a la parte actora las costas del presente procedimiento."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 3 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 8 de marzo de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando la demanda formulada por la representación de "HASBRO INETRIONAL INC. (A DELAWARE CORPORATION), contra "MATTEL ESPAÑA, S.A.", debo absolver y absuelvo a dicha demandada de los pedimentos ocasionados en su contra. Todo ello con expresa imposición a la actora de las costas procesales causadas."



SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad HASBRO INTERNATIONAL INC., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 3 de noviembre de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Estimar el recurso de apelación interpuesto por HASBRO INTERNACIONAL INC (A. DELAWARE CORPORATION) contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 3 de Barcelona de fecha 8 de marzo de 2005 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; en su consecuencia revocar la referida resolución; DECLARAR que la sociedad MATTEL ESPAÑA S.A. al utilizar la marca "SIRENA(S) MAGICA(S)" infringe la marca 2.446.774 "SIRENITAS MAGICAS", propiedad de HASBRO INTERNACIONAL INC. Condenar a la demandada MATTEL ESPAÑA, S.A. a cesar y abstenerse de forma inmediata de usar el distintivo "SIRENA(S) MAGICA(S) en muñecas u otros productos para los que la actora tiene registrada su marca; y a retirar del mercado los productos que haya introducido con la denominación "SIRENA(S) MAGICA(S)", así como la publicidad relativa a su comercialización. Condenar a la demandada a abonar el 1% de la cifra de negocio realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados, dentro del mercado español. Todo ello con imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada, y sin hace expresa condena respecto de las generadas en esta alzada."

TERCERO.- La Procurador D^a. Carmen Fuentes Millán, en nombre y representación de la entidad Mattel España, S.A., interpuso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, respecto la Sentencia dictada con fecha 3 de noviembre de 2.006 , con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: UNICO** : Se denuncia infracción del art. 218 de la LEC. **RECURSO DE CASACION: PRIMERO.-** Se alega aplicación indebida del art. 37 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. **SEGUNDO** .- Se alega infracción del art. 34.2 b) de la Ley de Marcas. **TERCERO** .- Existencia de Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en cuanto a la interpretación del art. 37 de la Ley de Marcas .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 16 de enero de 2.007, se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente, la entidad MATTEL ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo; y como parte recurrida la entidad HASBRO INTERNACIONAL INC (A DELAWARE CORPORATION), representada por el Procurador D^a. M^a. del Carmen Ortiz Cornago.

SEXTO. - Por esta Sala se dictó Auto de fecha 13 de enero de 2.009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL interpuestos por la representación procesal de MATTEL ESPAÑA, S.A., con fecha 5 de enero de 2007, contra la Sentencia dictada, en fecha 3 de noviembre de 2006, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a), en el rollo nº 517/2005 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 923/2003, del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Barcelona."

SEPTIMO.- Dado traslado, la Procurador D^a. M^a. del Carmen Ortiz Cornago, en representación de la entidad Hasbro Internacional Inc., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de noviembre en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El *objeto del proceso* versa sobre Propiedad Industrial en la rama de Derecho de Marcas. Concretamente se discute sobre la utilización en exclusiva del signo denominativo compuesto Sirena Mágica, tanto en singular como en plural y aunque el sustantivo Sirena adopte el diminutivo de Sirenita, en relación concreta con el producto muñecas. La actora es titular de la marca número 2.466.774 "SIRENITAS MAGICAS" para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor internacional (juegos, juguetes, muñecos, muñecas, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad) y comercializa muñecas con tal denominativo. La demandada usa las denominaciones expresadas -singular y plural, con o sin diminutivo- incorporándola a las muñecas que comercializa con denominaciones propias (BARBIE, CHRISTE y KAYLA). La actora afirma el derecho exclusivo a la utilización de su marca en el tráfico económico y el derecho a prohibir a otros su utilización, y con base en ello ejercita acción de violación de su marca, y otras acciones consiguientes. La demandada, que no plantea cuestión de nulidad, defiende el derecho a utilizar el signo denominativo por su carácter de simple descripción del producto y formar parte de un conjunto en el que no es elemento preponderante.



En la *demanda* formulada por HASBRO INTERNACIONAL INC. (A DELAWARE CORPORATION) en concepto de titular de la marca referida se pretende frente a "MATTEL ESPAÑA, S.A." se declare el derecho exclusivo a utilizar la misma y, habida cuenta la infracción por la demandada, se le condene a cesar y abstenerse de forma inmediata del uso del distintivo "SIRENA (S) MAGICA (S)" en muñecas u otros productos de la clase 28 o similares, a retirar del mercado, en el plazo de veinte días u otro prudencialmente establecido por el Juzgado, cuantos productos haya puesto en el mismo con dicha denominación, así como toda publicidad relativa a la comercialización de muñecas "SIRENA (S) MAGICA (S)", y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, tanto por lucro cesante como por daño emergente, conforme al apdo c) del art. 43.2 de la LM .

La *Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Barcelona* el 8 de marzo de 2.005 , en los autos de juicio ordinario número 923 de 2.003, desestima la demanda formulada por Hasbro y absuelve a la entidad demandada. La "ratio decidendi" consiste en la apreciación de que el término "sirenas mágicas" y/o "sirenas mágicas" constituye una denominación genérica y descriptiva para designar las colecciones de muñecas de Mattel y no se considera que provoque confusión alguna respecto al producto de Hasbro, al tener más elementos diferenciadores que similares.

La *Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona* el 3 de noviembre de 2.006, en el Rollo número 517 de 2.005 , estima el recurso de apelación de Hasbro, y acuerda: Declarar que la sociedad MATTEL ESPAÑA S.A., al utilizar la marca "SIRENA (S) MAGICA (S)" infringe la marca 2.446.774 "SIRENITAS MAGICAS" propiedad de HASBRO INTERNACIONAL INC., y condenar a la demandada a cesar y abstenerse de forma inmediata de usar el distintivo "SIRENA (S) MAGICA (S) en muñecas u otros productos para los que la actora tiene registrada su marca y retirar del mercado los productos que haya introducido con dicha denominación, así como la publicidad relativa a su comercialización, y asimismo a abonar a la demandada el 1% de la cifra de negocio realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados, dentro del mercado español.

La expresada resolución después de centrar el "thema decidendi" y sentar los preceptos fácticos -semejanza de los signos, utilización en productos muy similares como son las muñecas comercializadas por una y otra parte, y la forma de uso de la denominación controvertida por la demandada («la marca aplicada al envase del producto es el nombre propio de cada una de las muñecas Barbie, Kayla y Christe, y más abajo, en distintos idiomas y en letra minúscula se contiene la denominación "sirena mágica"»)- establece la siguiente "ratio decidendi": «El empleo de la denominación "SIRENA", en singular o en plural, podría considerarse una indicación descriptiva de las características del producto, y en concreto de que la muñeca se presenta con esta específica forma de cuerpo de mujer con parte inferior de pez, tal y como se puede ver por el dibujo del anuncio o por la propia muñeca, a través del envoltorio de plástico transparente, lo que escaparía al ius prohibendi del titular de la marca. Pero el vocablo "SIRENA" va unido al adjetivo calificativo "MAGICA", que tal y como es empleado lejos de aportar alguna de las indicaciones del producto previstas en el art. 37 b) LM lo que ocurriría de utilizarse la acepción de perteneciente a la magia si la muñeca combinara también la forma de bruja o produjeron un efecto extraordinario-, es empleado o bien como sinónimo de maravilloso o estupendo, o bien como sinónimo de fantasía, que en cualquier caso carece de significado descriptivo».

Contra la última sentencia se interpuso por la entidad MATTEL ESPAÑA, S.A. *recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación* que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 13 de enero de 2.009 .

Las alusiones a una hipotética inadmisibilidad de alguno de los motivos se abordará a propósito del examen de los mismos operando en su caso como causa de desestimación, debiendo únicamente adelantarse que no se aprecia una inadmisibilidad "in limini" de todos los motivos que, por afectar totalmente al recurso de casación, pudiera dar lugar a la exclusión del extraordinario por infracción procesal.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL .

SEGUNDO.- En el enunciado del *único motivo* se alega infracción del art. 218 de la LEC con base, según se resume en el párrafo final del desarrollo, en que "la sentencia al pronunciarse y condenar a la recurrente a abonar a Hasbro Internacional Inc. el 1% de la cifra obtenida con los productos supuestamente ilícitamente marcados sin que la parte demandante lo hubiese solicitado en su demanda, ha quedado acreditado que la Audiencia Provincial se excedió en su actividad judicial revisora, superando los límites que el principio de congruencia exige a toda sentencia, infringiendo con ello el principio de justicia rogada (artículo 216 LEC) .

Debe observarse que la alegación de incongruencia "extra petita" no se basa en la falta de petición de indemnización de daños y perjuicios, que sí se hizo en la demanda, sino en que habiéndose solicitado la indemnización del apdo. c) del art. 43.2 de la LM , sin embargo se concede la del art. 43.5 LM .

El planteamiento formal efectuado es correcto en cuanto que la resolución recurrida rechaza la indemnización del "precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera



permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho", con base en que la actora «no pidió una cantidad determinada en tal concepto, ni ha realizado actividad probatoria alguna para cuantificar el importe de la regalía hipotética», pero, habida cuenta que en la demanda se ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios, aplica la previsión contenida en el art. 43.5 LM, que concede al titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura por la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, como una de las acciones por violación del derecho de marca en los artículos 41, b), 42 (que señala los presupuestos) y 43 que regula el cálculo de indemnización y cuyos apartados 1 y 2 han sido modificados por la Ley 10/2006, de 5 de junio. En el apartado 2 del art. 43 se establecía en el texto original la forma de fijar las ganancias dejadas de obtener (que en el nuevo texto del 2006 pasa a ser forma de "fijar la indemnización de daños y perjuicios") tomando en cuenta tres criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: beneficios que habría obtenido el titular; beneficios obtenidos por el infractor; regalía hipotética (precio de la licencia). Bajo la Ley de Marcas de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina "in re ipsa". El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir "en todo caso" la existencia de un daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

De lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no infringe los arts. 216 (sobre principio de rogación) y 218.1 (sobre incongruencia), ambos de la LEC. En el cuerpo del motivo se cita también como infringido el art. 219 LEC, pero la alegación es anómala por cuanto debió efectuarse en motivo independiente, si bien, en cualquier caso, debe señalarse que la sentencia recurrida no conculca dicho precepto porque en modo alguno remite la cuantificación de la indemnización a ejecución de sentencia, y por otro lado nada obsta a hacer aquí la declaración y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior, como ya entendió esta Sala en Sentencias de 10 de febrero y 2 de marzo de 2.009, núms. 49 y 95 respectivamente.

Por todo ello, el motivo decae.

TERCERO.- La desestimación del único motivo del recurso conlleva la de éste, y además la condena en costas de la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1 LEC, y que proceda examinar el recurso de casación, con arreglo a lo establecido en la Disposición Final 16ª. 1. 6ª LEC.

2º. RECURSO DE CASACION

CUARTO.- En el *primer motivo* del recurso se alega que la Sentencia aplica una norma con menos de cinco años de vigencia. Se alude al art. 37 de la LM de 2.001 y se argumenta en relación con las diferencias entre dicho precepto y el 33 de la Ley de Marcas 32/1988, con el objetivo de que se examine la infracción legal, al margen de infracción de doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

El planteamiento expresado resulta, en la perspectiva de un motivo de casación, claramente defectuoso, porque no se argumenta en relación a una infracción legal, sino a un presupuesto de recurribilidad. Por otro lado, se produce la paradoja de que en el motivo tercero se plantea la infracción del art. 37 LM (aquí simplemente aludida) por el cauce casacional de un presupuesto de recurribilidad de interés casacional distinto: la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Habida cuenta que el



Auto de esta Sala de 13 de enero de 2.009 por el que se admite el recurso no concreta el presupuesto de recurribilidad procedente, se examinará la infracción legal de que se trata a propósito del motivo tercero, desestimando el presente por planteamiento deficiente.

QUINTO.- En el *motivo segundo* se alega infracción del art. 34.2, b) de la Ley de Marcas y jurisprudencia que lo interpreta derivada de una comparación sesgada y parcial de los signos marcarios en conflicto.

La exposición -desarrollo- del motivo incurre en defectos de planteamiento y en falta de precisión en relación con el contenido de la impugnación. Los primeros, -consistentes en referencias a valoraciones probatorias, que resultas impropias en casación, y en alusiones a los argumentos de la Sentencia del Juzgado, que son improcedentes por irrelevantes dado que la Sentencia recurrida es la de la Audiencia sin que quepa hacer un análisis comparativo entre ambas resoluciones-, no afectan de modo decisivo a la posibilidad de examen del motivo al existir otros aspectos que sí pueden ser objeto del mismo. El segundo aspecto antes enunciado produce una evidente dificultad para el análisis, porque la respuesta casacional no puede consistir en un examen particularizado de cada una de las alegaciones del recurrente, y menos cuando, como ocurre en el caso, no se advierte una sistemática y uniformidad de planteamiento. Sin embargo, compendiando las plurales alegaciones del motivo, cabe deducir que se formulan dos planteamientos básicos: el primero tiene que ver con el hecho de que las marcas de MATTEL tienen un elemento preponderante, las renombradas marcas "Barbie", "Kayla" y "Christie", que, junto con la expresión "Sirena Mágica", conforman globalmente la marca identificativa del producto en el mercado, y sucede, según el planteamiento de la recurrente, que la resolución recurrida no tiene en cuenta ese conjunto diferenciado y distintivo, infringiendo la doctrina jurisprudencial de las Sentencias que cita, que, establecen que el juicio comparativo debe hacerse partiendo de la totalidad de los términos sin desintegrar artificiosamente las palabras, atendiendo a una visión de conjunto sintética; en tanto el segundo planteamiento hace hincapié en que la expresión "sirena mágica" simplemente describe el producto y es utilizada en un formato distinto en letra considerablemente más pequeña (en diversos idiomas) que la de la marca BARBIE, CHRISTIE o KAYLA.

La resolución recurrida no infringe la doctrina de esta Sala porque después de referirse a la integración de la expresión "SIRENA MAGICA", en singular y plural, en el anuncio de las muñecas Barbie, Kayla y Christie con forma de sirena de la demandada, examina con cabal acierto la incidencia del empleo del adjetivo "MAGICA" en la denominación "SIRENA MAGICA", concluyendo que tal y como es utilizado el calificativo "MAGICA", aunque la indicación SIRENA podría considerarse descriptiva de las características del conjunto, determina que dicho conjunto carezca de significado descriptivo.

La apreciación de la sentencia recurrida responde a un criterio de buen sentido, entendido como sentido común no técnico, y que supone logicidad, coherencia y racionalidad (S. 10 de julio de 2.008) y repugna la arbitrariedad o el juicio dispar con la forma de ser de las cosas según su disposición natural (S. 21 de mayo de 2.008). La valoración de esa conformidad con las reglas de la lógica delimita el ámbito de la "cognitio" casacional (SS. 17 de julio de 2.007 , 10 y 11 de julio de 2.008 , 25 de enero de 2.010). No resulta ilógico en absoluto estimar en el caso que se enjuicia que el adjetivo "MAGICA", tal y como es empleado (como sinónimo de maravilloso o estupendo, o bien como sinónimo de fantasía), no solo dota al conjunto de una individualidad propia, sino que, además, como cualidad del sustantivo "SIRENA", difumina este significante de modo que la unidad conceptual producida comporta, en una visión global, una impresión comercial en el ámbito de los productos de que se trata -muñecas- ajena a un significado descriptivo.

La doctrina jurisprudencial en la materia viene señalando, en sintonía con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 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 (SSTJUE 11 de noviembre de 1.997, Sabel/Puma y 22 de junio de 1.999, Lloyd/Klijsen; y SSTS 28 de mayo y 6 de octubre de 2.008 ; 30 de marzo y 22 de julio de 2.009 ; 4 de enero , 4 de marzo y 2 de junio de 2.010) y que el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (SSTJUE 11 de noviembre de 1.997; 22 de junio de 1.999; 22 de junio de 2.000, Mode/Adidas, SSTS de 30 de marzo y 22 de julio de 2.009 ; 4 de enero , 4 de marzo y 2 de junio de 2.010). 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 (STJUE 11 de noviembre de 1.997 , y jurisprudencia ya citada) constituye una de las pautas (S. 17 de julio de 2.007) para ponderar la confundibilidad, y 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 (S. 22 de febrero de 2.008). Lo que se prohíbe



es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

La Sentencia recurrida no es contraria a dicha doctrina expuesta en sede de principios. Y la afirmación de la parte recurrente de que en sus marcas los términos BARBIE, KAYLA y CHRISTIE son elementos preponderantes no oscurece, ni borra, la complementariedad -identificativa y distintiva del producto- de la expresión "SIRENA MAGICA", utilizada, en singular y plural en el anuncio de dichas muñecas con forma de sirena, que se integra en el conjunto generando un evidente riesgo de asociación por parte de los consumidores con las muñecas que comercializa la entidad actora amparada en la titularidad de la marca registrada SIRENITAS MAGICAS, lo que justifica el ejercicio del "ius prohibendi" (art. 34.2, b de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre).

Por todo ello, decae el motivo.

SEXTO.- En el *motivo tercero* se alega la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en cuanto a la interpretación del art. 37 de la Ley de Marcas .

El motivo se desestima por dos razones básicas:

La primera razón es que la cita de la jurisprudencia contradictoria resulta artificiosa ya que se refiere a supuestos diferentes del que se enjuicia.

La segunda razón es que incide en supuesto de la cuestión, que constituye un vicio casacional que acarrea la desestimación del planteamiento efectuado. La Sentencia recurrida rechaza la aplicación del art. 37 b) LM porque "no hay aportación alguna de las indicaciones del producto previstas en el precepto", y tal apreciación no ha sido desvirtuada. Rechazado el carácter descriptivo del sintagma "SIRENA MAGICA" en la forma utilizada es inoperativa la limitación alegada del derecho de marca de la entidad actora, la cual puede prohibir a tercero el uso en el tráfico económico del signo denominativo del que es titular.

SEPTIMO.- La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva las de éste y la condena en costas de la parte recurrente (arts. 394.1 y 398.1 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de MATTEL ESPAÑA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 3 de noviembre de 2.006, en el Rollo núm. 517 de 2.005 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas; y,

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de MATTEL ESPAÑA, S.A. contra la Sentencia antes expresada, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas en el mismo causadas.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvase a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.