



Roj: **SAP M 1473/2011 - ECLI: ES:APM:2011:1473**

Id Cendoj: **28079370282011100021**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **11/02/2011**

Nº de Recurso: **294/2010**

Nº de Resolución: **40/2011**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00040/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

t6

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996

Rollo : RECURSO DE APELACION 294/2010

Proc. Origen : Procedimiento Ordinario nº 274/07.

Organo Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.

Apelantes-Apelados (Parte demandante): Mustang Inter., S.L.; Don Carmelo ; Don Dimas ; Don Eutimio ; Doña María Consuelo .

Procurador : Doña Amparo Ramírez Plaza.

Abogado : Don Carlos Lema Devesa.

Apelante-Apelada (Parte demandada): Mustang Bekleidungswerke GMBH + CO KG.

Procurador : Doña Almudena González García.

Abogado : Don Carlos Morán Medina.

**SENTENCIA N° 40/2011**

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

Dª MARIA ÁNGELES RODRÍGUEZ ALIQUÉ

En Madrid, a once de febrero de dos mil once.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ Y Doña MARIA ÁNGELES RODRÍGUEZ ALIQUÉ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 294/2010, interpuesto contra la Sentencia de fecha 23 de junio de 2009, dictado en el proceso ordinario número 274/07, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.



Han sido partes en el recurso, como apelantes-apelados (parte demandante), MUSTANG INTER, S.L., DON Carmelo, DON Dimas, DON Eutimio y DOÑA María Consuelo, siendo apelante- apelada (parte demandada) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO KG, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda de juicio ordinario presentada con fecha 23 de mayo de 2007, por la representación de Don Ramón y de la empresa Mustang Inter., S.L. contra la empresa Mustang Bekleidungswerke GmbH + CO., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"Que se dicte sentencia declarando nula la inscripción de la marca internacional nº 783.602 "MUSTANG", con efecto en España, para todos los productos que designa tal marca (Clase 3, Clase 14 y Clase 25), con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y, en consecuencia, se condene a la demandada a:

- 1.- Cesar con carácter inmediato en el uso de la marca nº 783.602 "MUSTANG", en España.
- 2.- A las costas de este juicio."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid dictó sentencia con fecha 23 de junio de 2009 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que estimando la demanda interpuesta debo declarar y declaro nula la inscripción de la marca internacional nº 783.602 con efecto en España "Mustang" para los productos de la clase 25, condenando a la demandada a cesar con carácter inmediato en el uso de la marca nº 783.602 "Mustang" para los productos de la clase 25 en España y a las costas del procedimiento".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación tanto de los demandantes como de los demandados se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituyen referentes o claves esenciales del presente recurso de apelación las siguientes:

1.- El demandante Don Ramón (fallecido en el curso del litigio y sucedido procesalmente por sus herederos Don Carmelo, Don Dimas, Don Eutimio y Doña María Consuelo), fue en vida titular de determinadas marcas españolas, todas ellas de naturaleza mixta, que licenció a la codemandante MUSTANG INTER S.L. (en adelante nos referiremos a la parte demandante/apelante, en su conjunto, con la denominación Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio por su mayor simplicidad). Son las siguientes:

-Marca 867.718, cuyo componente denominativo es "CALZADOS MUSTANG", que fue solicitada el 19 de enero de 1978 y concedida por la O.E.P.M. el 5 de abril de 1979 para los siguientes productos de la Clase 25: botas, zapatos y zapatillas.

-Marca 2.130.834, cuyo componente denominativo es "MUSTANG BOOTS SHOES", que fue solicitada el 9 de diciembre de 1997 y concedida por la O.E.P.M. el 5 de febrero de 1999 para los siguientes productos de la Clase 25: calzados (excepto ortopédicos).

-Marca 2.410.976, cuyo componente denominativo es "MUSTANG", que fue solicitada el 27 de junio de 2001 y concedida por la O.E.P.M. el 6 de mayo de 2003 para los siguientes productos de la Clase 25: calzados (excepto ortopédicos).

2.- La demandada MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. (en adelante, MUSTANG GMBH) solicitó el día 15 de junio de 2002 la marca internacional denominativa "MUSTANG" número 783.602, siendo concedida por la O.E.P.M. el 16 de septiembre de 2003 para los productos y Clases siguientes: Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos; Clase 14: relojes, joyas, gemelos sujeta-corbatas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular, objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarros puros y cigarrillos; Clase 25: vestidos, incluyendo prendas de punto; calcetería, zapatos, botas, calzado deportivo, zapatillas y sombrerería.



3.- MUSTANG GMBH obtuvo, con anterioridad al 15 de junio de 2002 en que se produjo la solicitud de la marca anteriormente comentada y objeto de litigio, la concesión de protección para España de una serie de marcas internacionales:

-Marca Internacional 590588 A cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que protege, en lo que aquí interesa, productos de las siguientes clases: Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos; y Clase 14: joyería y relojería.

-Marca Internacional denominativa 329.743 B, "MUSTANG", que protege, en lo que aquí interesa y dentro de la Clase 3, productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos.

-Marca Internacional mixta 602.643, cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que, en lo que ahora interesa, protege, entre otros y dentro de la Clase 14, productos de joyería y relojería.

-Marca Internacional denominativa 354.173, MUSTANG, que protege, dentro de la Clase 25, prendas de vestir con excepción de las de punto y tricotadas.

-Marca Internacional mixta 366.706, cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que, en lo que ahora interesa, protege, entre otros y dentro de la Clase 25, pantalones, abrigos, chaquetas y blusas.

-Marca Internacional denominativa 596.458, MUSTANG, que protege, dentro de la Clase 25, vestidos.

4.- En su demanda inicial, los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio solicitaron, con carácter principal, la declaración de nulidad total de la marca internacional "MUSTANG" número 783.602 y solo subsidiariamente su nulidad parcial, referida a la totalidad de los productos de la Clase 25 que amparaba (vestidos, incluyendo prendas de punto; calcetería, zapatos, botas, calzado deportivo, zapatillas y sombrerería). La demandada MUSTANG GMBH se allanó solo parcialmente a esta petición subsidiaria admitiendo la declaración de nulidad parcial pero referida, no a la totalidad de los productos de la Clase 25 para los que estaba registrada, sino solamente al calzado: zapatos, botas, calzado deportivo y zapatillas.

5.- La sentencia recaída en primera instancia acogió solamente la pretensión ejercitada en la demanda con carácter subsidiario y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca en lo relativo a la totalidad de los productos de la Clase 25 que amparaba. Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo interponen los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio recurso de apelación con el fin de obtener satisfacción a su pretensión principal (nulidad total de la marca litigiosa). Por su parte, MUSTANG GMBH recurre también en apelación la referida resolución con el fin de lograr que el pronunciamiento anulatorio quede circunscrito al calzado y deje a salvo los restantes productos de la Clase 25 a los que se extiende su marca (vestidos, incluyendo prendas de punto, calcetería y sombrerería).

SEGUNDO.- Recurso de MUSTANG GMBH.-

Como acabamos de indicar, la demandada MUSTANG GMBH reacciona frente a aquel particular de la sentencia por el que, sin limitarse al calzado, se hace extensivo el pronunciamiento anulatorio a los demás productos de la Clase 25 para los que obtuvo la marca litigiosa (vestidos, incluyendo prendas de punto, calcetería y sombrerería).

A la hora de analizar los motivos de impugnación que esgrime dicha apelante, conviene precisar que la acción de nulidad marcaria ejercitada en la demanda fue una acción de nulidad relativa por vulneración de prohibición relativa de registro fundada en el Art. 52-1 de la Ley de Marcas ("..1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10.."). En lo que aquí interesa, el Art. 6-1 establece que "..No podrán registrarse como marcas los signos:...a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior .."; y según el Art. 8, al que también remite el Art. 52-1, "..1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los 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, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos



previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados .3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades..".

De la simple lectura de ambos preceptos legales se deduce con claridad que uno y otro contemplan hipótesis diferentes, de manera que el objeto del Art. 8 es el de otorgar, bajo determinados presupuestos distintos de los que contempla el Art. 6-1, un régimen de protección reforzada cuando entre las marcas confrontadas no concurre similitud aplicativa, similitud que, en cambio, sí constituye -junto a la similitud de signos- un presupuesto o requisito mínimo para la aplicación de este segundo precepto. El hecho de que la demanda haya sido fundamentada no solo en torno al Art.8 sino buscando también apoyatura en el Art. 6-1,a) evidencia -y así se pone de relieve en las páginas 24 y ss. del escrito rector- que al menos en relación con los productos de la Clase 25 la parte actora nunca pretendió -como no fuera con carácter subsidiario- obtener la protección reforzada que el Art. 8 brinda a las marcas notorias sino que, por el contrario, siempre sostuvo que entre el calzado que protegen sus marcas y los productos de la Clase 25 distintos del calzado que distingue la marca de la demandada concurría la similitud aplicativa potencialmente confusoria a la que alude el Art. 6-1, a) de la Ley de Marcas. Y todo ello sobre el presupuesto -que no ha sido objeto de seria controversia en el proceso, además que resultar evidente- de que concurre un destacadísimo grado de similitud entre los propios signos al ser idéntico el núcleo más característico y distintivo de su parte denominativa ("MUSTANG").

Aclarado lo anterior, y, partiendo de la perspectiva subjetiva del consumidor medio razonablemente atento y perspicaz, este tribunal considera que entre el calzado y los restantes productos controvertidos de la Clase 25 (vestidos, incluyendo prendas de punto, calcetería y sombrerería) sí resulta apreciable la similitud aplicativa que el Art. 6-1 a) contempla como circunstancia generadora incompatibilidad entre signos distintivos. Nos basamos para ello en las siguientes consideraciones:

1.- Indicar que un zapato no es lo mismo que un vestido o que un sombrero es enunciar una prescindible obviedad que lo único que nos pone de relieve es que no existe identidad entre uno y otro producto. Pero si nos detuviéramos en ese examen elemental, estaríamos soslayando que, junto a la identidad aplicativa como fuente de incompatibilidad, el precepto mencionado incluye también la similitud aplicativa, y resulta comúnmente admitido en el terreno doctrinal que la similitud de la que habla el precepto no es necesaria ni primordialmente una similitud relativa a la naturaleza, estructura o cualidades intrínsecas de los productos confrontados, sino que lo que reviste especial relieve, atendido el propósito del precepto que no es otro que el de evitar prácticas confusorias, es la concurrencia de similitud o afinidad teleológica, de manera que lo que ha de indagarse de forma preeminente es si los productos se destinan a fines coincidentes, funcionalmente relacionados o complementarios. Y desde dicha perspectiva no podemos desconocer que el calzado, al igual que los vestidos o los sombreros, constituye un elemento importante -incluso se diría que un elemento esencial- de la indumentaria de la que las personas se sirven para cubrir su cuerpo protegiéndolo de la intemperie y, en general, para preservar su integridad. Esa afinidad funcional adquiere su máxima expresión en el caso de los productos de calcetería, también amparados por la marca litigiosa, cuya funcionalidad consiste en dar cobertura al mismo elemento anatómico que el calzado y, además, en hacerlo de forma simultánea y no sucesiva o alternativa.

2.- Junto a ese aspecto estrictamente funcional, no podemos eludir la consideración de que el calzado despliega también un destacadísimo papel ornamental supeditado a los cambiantes imperativos de la moda, ámbito este en que los gustos del consumidor tienen ordinariamente su origen en influjos -diseñadores de moda- en buena medida coincidentes con los que determinan las tendencias estéticas en relación con los restantes elementos del atuendo personal (lo que, desde luego, incluye a los vestidos, a los sombreros y a los calcetines).

3.- Íntimamente relacionado con lo que acaba de indicarse, y, si hemos de ser consecuentes con la realidad social cuya toma en consideración postula el Art. 3-1 del Código Civil, tampoco sería lícito desconocer que, frente a la práctica tradicional de circunscribir la venta de calzado a establecimientos especializados (zapaterías), es cada día más frecuente observar cómo el calzado comparte escaparate -y frecuentemente marca y origen empresarial- con los restantes elementos de la indumentaria en establecimientos comerciales dedicados a la moda de una manera más integral. Fenómeno que, como es natural, suele tener su correlato en los niveles económicos que preceden a la comercialización: el nivel de la producción y el de la distribución.

En presencia de las anteriores consideraciones, no podemos olvidar que la piedra de toque que ha de guiarnos a la hora de juzgar el grado de similitud aplicativa que resulta necesario para apreciar incompatibilidad entre dos signos distintivos es -como expresamente establece el Art. 6-1, a) L.M - su capacidad para originar confusión en el consumidor, dentro de cuya noción se incluye el riesgo de asociación. Se trata, como es





sabido, de un concepto jurídico indeterminado dotado de cierta amplitud dentro de cuyo ámbito cabe incluir las siguientes hipótesis acuñadas por la doctrina y la jurisprudencia: 1) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo: el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto: el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y, finalmente, 3) El riesgo de confusión en sentido amplio: el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos. Pues bien, el convencimiento al que llega esta Sala es el de que, en vista de los planos -ya analizados- en los que resulta posible detectar similitud aplicativa entre el calzado y los restantes productos de la Clase 25 examinados, la convivencia de las marcas en conflicto siempre sería susceptible de generar -cuando menos, y en el mejor de los casos para la apelante MUSTANG GMBH- el riesgo de confusión en sentido amplio al que acaba de aludirse.

Ello nos conduce a apreciar incompatibilidad marcaria sin necesidad de acudir al régimen de protección reforzada del Art. 8 de la Ley de Marcas. Conclusión que no queda empañada por ninguno de los argumentos adicionales manejados por la apelante MUSTANG GMBH, argumentos respecto de los cuales debemos efectuar las siguientes consideraciones:

1.- El hecho de que los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio consintieran la resolución administrativa que desestimó su oposición a la concesión de la marca ahora en litigio solamente nos indica que dichos demandantes optaron por la estrategia -en todo caso legítima- de accionar en vía civil impetrando la nulidad del registro, sin que ello pueda interpretarse en modo alguno como aquietamiento al contenido decisorio de dicha resolución. Por lo demás, ninguna de las resoluciones administrativas y judiciales que MUSTANG GMBH ha invocado en su favor -incluso en el acto de la vista del recurso- como precedentes del presente litigio resultan vinculantes para este tribunal. Y por lo que se refiere a la reciente Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2010 incorporada a los autos en esta instancia, sentencia que dirimió -en sentido adverso a las pretensiones de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio - la demanda de nulidad de varios de los registros marcarios de MUSTANG GMBH a los que hemos aludido en el primer ordinal de la presente fundamentación jurídica, debemos resaltar que el Alto Tribunal elude expresamente cualquier consideración relativa a la compatibilidad o incompatibilidad de los signos enfrentados sobre la base de considerar que la "ratio decidendi" de la sentencia de instancia había sido ajena a dicho debate (se fundó en la prioridad de una marca anterior de MUSTANG -la número 213.598 A- cuya declaración de caducidad ya había ganado firmeza al tiempo de iniciarse el presente litigio pero no al tiempo de la sentencia recaída en aquél proceso).

2.- La comercialización pacífica en España de prendas de vestir que invoca MUSTANG GMBH no es un alegato relevante si no se articula con base en el régimen de prescripción por tolerancia que regula el Art. 52-2 de la Ley de Marcas. Y las razones de que la apelante no haya esgrimido dicho argumento son bien evidentes: 1) Difícilmente cabría hablar de tolerancia en presencia del nivel de litigiosidad que las partes mantienen desde hace años alrededor de las marcas "MUSTANG", bastando un somero examen de la voluminosa documentación aportada al proceso para verificar dicha circunstancia de una manera evidente; 2) En todo caso, aun cuando hubiera concurrido tolerancia, lo cierto es que el uso en España que la apelante acredita (Documentos números 52 a 60 de la contestación) data, como fecha más antigua, del año 2004 y, por lo tanto, no es anterior en cinco años a la fecha de interposición de la demanda iniciadora del presente litigio (24 de mayo de 2007).

3.- Sin perjuicio de la trascendencia que otorgaremos a la titularidad de MUSTANG GMBH sobre otros registros marcarios a la hora de analizar el recurso de apelación de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio, ninguna virtualidad cabe atribuir a los mismos en orden a enervar la acción de nulidad ejercitada en la demanda si se tiene en cuenta que, siendo pacífico que ha alcanzado firmeza la declaración de caducidad de la marca 213.598 A de MUSTANG GMBH, ninguno de los restantes registros pertenecientes a esta mercantil goza de mayor antigüedad que el más antiguo de los distintivos en los que la parte actora ha fundado su demanda (la marca 867.718). Hay que tener en cuenta que a tenor del Art. 55-2 de la Ley de Marcas, "Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.", por lo que, si tenemos en cuenta la muy considerable antigüedad de la marca 213.598 A y, por otra parte, el hecho -declarado por la sentencia firme que declaró su caducidad, Documento 21 de la demanda- de que dicha marca nunca fue objeto de uso efectivo, el aludido efecto retroactivo debemos situarlo a los cinco años de la concesión de protección para España de dicho distintivo, lo que nos indica que, a todos los efectos, la aludida marca debe ser considerada ahora como totalmente inexistente con anterioridad a la obtención por parte de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio de la más antigua de sus marcas. Ello implica que no puede ser tomada en consideración posibilidad alguna de que esas marcas posteriores de MUSTANG GMBH sean capaces de brindar cobertura o de proporcionar inmunidad a la marca ahora en litigio frente a una acción de nulidad como la ejercitada en este proceso, ya que tal capacidad no aparece contemplada entre las excepciones a la eficacia retroactiva de la declaración de caducidad que contempla el apartado 2 del Art. 54 de la Ley de Marcas (por remisión del Art. 55-2).



4.- Se alega el uso del nombre comercial o denominación de la apelante en su país de origen -que incluye la palabra MUSTANG- desde el año 1.975, y se postula la aplicación directa del Art. 8 del Convenio de la Unión de París invocando su primacía sobre el derecho marcario interno. Ahora bien, toda primacía normativa exige conceptualmente la existencia de contradicción entre dos normas, y tal contradicción no existe en el caso examinado desde el momento en que lo único que hace el Art. 8 del C.U.P. es obligar a los Estados firmantes a proteger en su derecho interno los nombres comerciales no registrados, pero ello sin comprometer en ningún caso cuál haya de ser el grado o nivel que deba alcanzar dicha protección. En España, el cumplimiento de esa norma internacional se llevó a cabo por la Ley de Marcas de 1988 y más tarde por la actual Ley de Marcas de 2001 que incluyó en su Art. 9-1 una prohibición relativa de registro del siguiente tenor: ".Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: .d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el art. 3 de esta Ley puedan invocar el art. 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado." . Como se ve, se trata de un régimen de protección amplio y generoso pero no incondicional: se supedita a la prueba del uso o del conocimiento notorio "en España" del nombre comercial o de la denominación social no registrados, requisito que se encuentra por completo ausente en los planteamientos de la apelante. La línea jurisprudencial que invoca MUSTANG GMBH en apoyo de su tesis, que en el terreno doctrinal fue en su día considerada, una vez promulgada la Ley de Marcas de 1988, como el resultado de una interpretación "contra legem" (en tal sentido, LOBATO, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", pag. 382; FERNÁNDEZ NOVOA, "Tratado sobre Derecho de Marcas", pag. 269), ha sido superada por la jurisprudencia posterior que considera inexistente la aludida contradicción entre el Art. 8 del C.U.P. y la legislación interna. Así, la S.T.S. de 14 de febrero de 2000, refiriéndose al Art. 77 de la Ley de Marcas del 1988 (que era el que regulaba los presupuestos exigibles para la protección del nombre comercial no inscrito), ya indicó que dicho precepto legal ".no puede resultar vulnerado en su primer párrafo porque el Convenio de la Unión de París no tiene nada que ver con el caso dada la suficiencia de la regulación interna y sin que se dé además ninguna contradicción de esta normativa con la internacional.", punto de vista este de la ausencia de incompatibilidad entre las dos normativas -interna e internacional- que, por lo demás, ya había sido anticipado por la S.T.S. de 9 de abril de 1992 cuando señaló que el precepto unionista (Art. 8 del C.U.P.) se limita a prohibir al legislador nacional que condicione la protección a la obligación del

depósito o registro, pero sin definir, en lo demás, cuales hayan de ser los requisitos exigibles por cada Estado firmante para el otorgamiento de dicha protección. En todo caso, el cambio de orientación jurisprudencial aparece perfectamente explicado en la S.T.S. de 20 de enero de 2010 que, con cita de otras, nos indica lo siguiente: ".El mandato contenido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica la protección que los Estados que lo firmaron debían dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que en el se contempla. Nuestro legislador de 1.988 optó por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial. Fuera de esa específica y limitada previsión, la tutela del signo debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991, de competencia desleal, claro está, de darse las condiciones precisas para ello. Como puso de manifiesto la sentencia de 16 de julio de 2.009 - tras las de 4 de junio y 7 de noviembre de 2.008 y 26 de febrero de 2.009 -, la jurisprudencia, que había otorgado protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en España - sentencias de 24 de febrero de 1.989 y 29 de febrero de 2.000 -, sigue recientemente un criterio restrictivo, en los términos que han quedado expuestos, por considerarlo el más conforme con el tenor de los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988, que son los aplicables al litigio planteado."

Se ha de desestimar, pues, en atención a los precedentes planteamientos en su conjunto, el recurso de apelación interpuesto por MUSTANG GMBH.

TERCERO.- Recurso de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio .-

Ya adelantamos en el primer ordinal que el objeto de este recurso es el de que sea acogida la pretensión principal -y no solo la subsidiaria- de las dos que se ejercitaron en la demanda y, en consecuencia, que la declaración de nulidad de la marca de la demandada sea total, abarcando no solo a los productos de la Clase 25 que hemos examinado sino también a los restantes productos amparados por la misma, a saber, productos de la Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos, y productos de la Clase 14: relojes, joyas, gemelos, sujeta-corbatas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular,



objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarrillos puros y cigarrillos.

No obstante, por concurrir circunstancias que afectan de modo transversal y de forma diferente a productos incluidos en una y otra clase, dividiremos el estudio del presente recurso, por razones sistemáticas, en dos apartados. El primero, al que dedicaremos el presente ordinal, es el relativo a los siguientes productos: perfumería, aceites esenciales y cosméticos (Clase 3), relojes y joyas (Clase 14), y consideramos que no supone forzar las cosas el incluir también en este apartado a los gemelos y sujeta-corbatas (también de la Clase 14) al tratarse de productos que, según las circunstancias, son susceptibles de incardinación, tanto conceptual como comercial, dentro del capítulo de la joyería. Dentro del segundo grupo, a cuyo estudio reservamos el siguiente ordinal, incluiremos los restantes productos de la Clase 14 anteriormente enumerados.

Conscientes de que no concurre entre los productos que ahora examinamos y el calzado la similitud aplicativa que exige el Art. 6-1, a) de la Ley de Marcas, los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio invocaron desde el principio la aplicación del régimen de protección reforzada que brinda el Art. 8 a las marcas notorias que, como es sabido, son aquellas que se caracterizan por alcanzar un determinado grado de conocimiento entre los sectores pertinentes del público. Ahora bien, el problema que presenta este planteamiento consiste en que la parte actora se limitó a exponer los datos en cuya virtud considera que sus marcas gozan en el mercado, efectivamente, del grado de conocimiento que se precisa para que las mismas puedan ser consideradas como notorias, sobrentendiendo que por ese solo hecho debieran gozar del régimen de protección reforzada (más allá del principio de especialidad) y en cierto modo han obviado el hecho de que para disfrutar de ese tratamiento privilegiado el Art. 8 de la Ley de Marcas exige la concurrencia de otros requisitos adicionales pero de importancia no menor. En efecto, según se desprende del análisis del mencionado Art. 8, que hemos transcrito al inicio del segundo numeral, cuatro son, esencialmente, los requisitos a los que se encuentra supeditada la aplicación del régimen de protección extensiva o reforzada:

1.- El primero de ellos es, desde luego, el relativo al grado de conocimiento que la marca haya alcanzado dentro de los sectores pertinentes del público, único requisito del que, como acabamos de indicar, se han ocupado los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio .

2.- Es preciso también que exista correlación o proporción entre, por un lado, el grado o extensión del conocimiento de la marca que se ha logrado acreditar en el proceso y, por otra parte, la distancia aplicativa de productos o servicios que se pretende abarcar mediante la invocación del régimen de protección reforzada.

3.- Que, por virtud de las circunstancias, quepa afirmar que el uso de la marca confrontada con la prioritaria pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos, y es igualmente imprescindible que ese uso pueda dar provocar, alternativamente, alguno de los siguientes efectos no deseables: a) Aprovechamiento -u obtención de ventaja desleal en la terminología de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (Primera Directiva)- del renombre de la marca prioritaria; b) Menoscabo -o perjuicio- de ese renombre; c) Aprovechamiento del carácter distintivo de la marca prioritaria; o, finalmente, d) Menoscabo de ese mismo carácter distintivo.

4.- Finalmente, para poder obtener la protección reforzada propia de las marcas notorias es imprescindible que cualquiera de los cuatro indeseables efectos a los que se acaba de hacer alusión sea la consecuencia de un uso de la marca confrontada o litigiosa que se lleve a cabo "sin justa causa", citándose en el terreno doctrinal como hipótesis posibles de "justas causas" capaces de eludir la prohibición relativa del Art. 8 L.M., entre otras, la de la existencia de registros anteriores susceptibles de otorgar cobertura jurídica a ese uso.

Pues bien, a los efectos que ahora nos ocupan consideramos esencial este tercer presupuesto o requisito. Como se indicó al inicio de la presente resolución, MUSTANG GMBH obtuvo, con anterioridad al 15 de junio de 2002 en que se produjo la solicitud de la marca ahora litigiosa, la concesión de protección para España de una serie de marcas internacionales que, en lo que ahora interesa, son las siguientes:

-Marca Internacional 590588 A cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que protege, en lo que aquí interesa, productos de las siguientes clases: Clase 3: perfumería, aceites esenciales y cosméticos; y Clase 14: joyería y relojería.

-Marca Internacional denominativa 329.743 B, "MUSTANG", que protege, en lo que aquí interesa y dentro de la Clase 3, productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos.

-Marca Internacional mixta 602.643, cuyo componente denominativo es "MUSTANG" y que, en lo que ahora interesa, protege, entre otros y dentro de la Clase 14, productos de joyería y relojería.

Que la cronología relativa a la extensión de la protección territorial que MUSTANG GMBH expuso en su contestación a la demanda (pags. 15 y ss.) es exacta lo revela, además de la documentación aportada, el hecho



de que no se aludiese a esos datos como hechos controvertidos en el acto de la audiencia previa. Por lo demás, la sentencia de 6 de mayo de 2010 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo aportada en esta segunda instancia deja claro que la eficacia en España de -entre otras- dos de esas tres marcas se obtuvo con anterioridad al 23 de enero de 2000, fecha de interposición de la demanda iniciadora del pleito al que dicha sentencia puso fin.

Establecido lo anterior, parece claro que en la fecha de solicitud de la marca "MUSTANG" número 783.602 de la demandada (15 de junio de 2002), e incluso en la fecha de su concesión (16 de septiembre de 2003), la empresa alemana demandada gozaba, por virtud de lo previsto en el Art. 34-1 en relación con los Arts. 79 y ss. de la Ley de Marcas, de un derecho positivo de uso que le autorizaba a singularizar en el mercado mediante el distintivo "MUSTANG" productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, relojes, joyas, gemelos y sujeta-corbata. En definitiva, ese derecho positivo proporcionado por registros anteriores -y vigentes en la época de solicitud y concesión de la marca ahora litigiosa- operaba como causa suficiente para justificar el uso, de tal suerte que, aun en la hipótesis de las marcas de la actora gozasen en dicha época de notoriedad y el uso teórico de la marca "MUSTANG" por parte de la demandada fuese capaz de provocar alguno de los cuatro efectos indeseables a los que anteriormente hemos aludido, se trataría de la consecuencia colateral del ejercicio -normal y no abusivo- de un derecho que la parte actora tendría necesariamente que soportar. En tal sentido, ninguna virtualidad cabe atribuir a cuantas consideraciones efectuó la defensa de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio en el acto de la vista al atribuir mala fe a la demandada tan pronto como se inició el litigio finalmente resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2010: existiendo controversia en torno a la compatibilidad de las marcas que fueron objeto del expresado proceso, nada autoriza a suponer que la mera interposición de una demanda convierta en abusivo el uso -uso teórico, se insiste- de quien mantiene legítimamente una tesis opuesta a la de su demandante, ello a no ser que ese uso haya sido prohibido por virtud de la adopción de una medida cautelar del expresado carácter, medida que no consta siquiera que fuera solicitada en aquél proceso por parte de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio.

En definitiva, pues, la falta de concurrencia del requisito negativo consistente en la ausencia de "justa causa", requisito exigido expresamente por el Art. 8 de la Ley de Marcas, impediría en todo caso el otorgamiento a los referidos apelantes del régimen de protección reforzada propio de las marcas notorias, y ello con el consiguiente fracaso de su recurso en relación con los productos pertenecientes a este primer grupo.

Consideramos obligado aclarar, no obstante, que la relevancia que en este apartado se ha otorgado a los registros anteriores de MUSTANG GMBH no es en modo alguno contradictoria con la irrelevancia relativa con la que otros de esos registros (los relativos a vestidos y afines) han sido tratados al examinar el recurso de apelación de dicha entidad. Ello es así porque en este caso estamos aplicando la disciplina específica del Art. 8-1 L.M., dentro de la cual se atribuye a la presencia de una causa justificativa del uso teórico del distintivo virtualmente incompatible el valor de circunstancia impeditiva del otorgamiento de la especial protección que dicho precepto contempla. No es, en cambio, el caso de la nulidad relativa fundada en el Art. 6-1,a), donde un uso de la marca teóricamente justificado por la existencia de registros precedentes (o por cualquier otra "justa causa") no es contemplado como circunstancia impeditiva del éxito de la acción cuando el registro en el que la acción se funda es temporalmente prioritario no solo a la marca litigiosa sino también a esos registros que son anteriores a esta. En otras palabras: nada obliga al titular de la marca prioritaria a ejercitar simultáneamente sus acciones de nulidad contra todos y cada uno de los registros posteriores e incompatibles; de hecho, esa posibilidad es inexistente en supuestos como el presente donde la concesión de dichos registros aparece escalonada en el tiempo, hasta el punto de que la acción de nulidad contra los registros previos ejercitada por los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio (acción que finalmente no ha prosperado, como pone de relieve la sentencia del T.S. de 6 de mayo de 2010 últimamente incorporada) es anterior incluso a la solicitud de la marca que ahora se encuentra en litigio. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que el éxito de la acción cesatoria acumulada a la de nulidad ha determinado en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia la imposición de una prohibición relativa al uso de la marca 783.602, sin que ello prejuzgue, como es natural, el eventual derecho positivo de uso que pueda asistir a la demandada en relación con los registros marcarios que finalmente no han sido anulados por la indicada S.T.S. de 6 de mayo de 2010.

CUARTO.- Con respecto al segundo grupo, es decir, a los restantes productos de la Clase 14 (metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular, objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarros puros y cigarrillos), no nos consta que MUSTANG GMBH gozase, con anterioridad a la solicitud de la marca ahora litigiosa, de un derecho positivo de uso, es decir, de la facultad de singularizarlos mediante el distintivo "MUSTANG". Solamente consta que con posterioridad a aquella solicitud -concretamente el 6 de febrero de 2003- obtuvo la marca comunitaria denominativa "MUSTANG" número 357178 para distinguir, entre otros, productos de la expresada naturaleza. Ahora bien, con independencia de ese factor temporal, es lo cierto que, a diferencia de la marca nacional, la marca comunitaria no confiere a su titular el derecho positivo de uso que contempla el Art. 34 de nuestra Ley de Marcas cuando dicha marca resulta incompatible con un registro nacional prioritario a ella. Así lo ha puesto de relieve esta





misma Sala en autos de 1 de febrero de 2007 y 16 de septiembre de 2006, así como en la sentencia de 10 de junio de 2009. En esta última se razonó lo siguiente:

"si lo que ha de analizarse es la naturaleza y alcance del poder que a su titular atribuye una marca comunitaria y no una marca nacional, lo que habrá que examinar concretamente es el estatuto propio de un derecho de aquélla naturaleza, esto es, el estatuto que le confiere el Reglamento de Marca Comunitaria, normativa que, aún cuando en lo esencial es seguida por la actual regulación nacional de la Ley 17/2001 de Marcas, contiene algunas diferencias de tratamiento que, en lo tocante a la problemática que ahora comentamos, revisten especial trascendencia. En tal sentido, conviene destacar lo siguiente:

1.- Que el Art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, correlato del Art. 34 de nuestra Ley de Marcas, no contiene - como ésta- un principio del que de manera nítida se infiera el reconocimiento al titular de la marca de un derecho positivo de utilización. En efecto, después de calificar de "exclusivo" el derecho que la marca comunitaria confiere a su titular (calificativo cuyas cualidades semánticas únicamente hacen referencia a la facultad de "excluir", esto es, de prohibir a otros su utilización), la totalidad del mencionado Art. 9 R.M.C. está destinada a regular precisamente la disciplina propia del "ius prohibendi", esto es, de la dimensión negativa - y no positiva- del derecho de exclusiva otorgado por la marca.

2.- Esa ausencia de contenidos normativos capaces dotar al derecho otorgado por la marca comunitaria de una fisonomía o dimensión positiva (derecho de utilización) tiene su coherente correlato en el Art. 106-1 del R.M.C. a cuyo tenor "...Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al art. 8 o al apartado 2 del art. 52 contra el uso de una marca comunitaria posterior ...".

3.- Comentando el alcance de dicho precepto en su Comunicación nº 5/03 de 16 de octubre de 2003 relativa a la ampliación de la Unión Europea en 2004, el Presidente de la OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR señala que "...la Marca Comunitaria que ha extendido su protección no sólo no podría hacerse valer frente a un derecho nacional anterior sino que el titular de dicho derecho puede prohibir el uso de dicha marca en su territorio. El derecho a prohibir el uso de una Marca Comunitaria que entre en conflicto con un derecho nacional anterior es conferido por los artículos 106 y 107 del RMC y la aplicación de estas disposiciones se extiende ahora expresamente a los titulares de derechos adquiridos en los nuevos Estados miembros antes de la fecha de adhesión de dichos Estados...", si bien hace la salvedad -intrascendente dentro la presente controversia- de que "...La excepción está limitada al territorio donde tiene validez ese derecho nacional..".

4.- Abundando en la misma idea, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala 4ª) de 23 de octubre de 2002 indica que "...se desprende del artículo 106, apartado 1, del Reglamento n. 40/94 que éste no afecta al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de marcas nacionales anteriores contra el uso de una marca comunitaria posterior. Por tanto, si en un caso concreto existe riesgo de confusión entre una marca nacional anterior y un signo cuyo registro como marca comunitaria se ha solicitado, el juez nacional puede prohibir la utilización de dicho signo en el marco de un procedimiento de violación de marca. Es irrelevante, a este respecto, si el signo ha sido efectivamente registrado como marca comunitaria o no.", siendo este punto de vista expresamente confirmado y ratificado más tarde por el Auto de 28-04-04 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (caso "Matratzen").

5.- Aún cuando en nuestra doctrina científica no abundan los comentarios relativos a la viabilidad de las acciones de violación ejercitadas por el titular de una marca nacional anterior, al amparo del citado Art. 106-1 R.M.C., frente al uso de marca comunitaria posterior, el Profesor FERNANDEZ NOVOA, cuya autoridad en éste campo es generalmente reconocida, nos indica que "...el titular de una marca nacional anterior está legitimado para entablar oposición contra la solicitud posterior de una marca comunitaria y para pedir su nulidad, así como para ejercitar acciones tendentes a prohibir el uso de una marca comunitaria posterior ..." ("Tratado sobre Derecho de Marcas", pag. 58)."

Inexistente, pues, en el Reglamento de Marca Comunitaria un derecho positivo de uso capaz de otorgar cobertura a la utilización de una marca comunitaria incompatible con otra nacional prioritaria dentro del país correspondiente a esta última, debemos examinar si concurren o no, en relación con los productos en cuestión, los demás presupuestos que anteriormente hemos enunciado y que resultan precisos, a tenor del Art. 8 de la Ley de Marcas, para obtener el régimen de protección reforzada.

El primero de ellos es la notoriedad en sí misma de las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio de acuerdo con la definición que nos proporciona el Art. 8-2: "...se entenderá por marca o nombre comercial notorios los 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, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha



marca o nombre comercial.". Lo primero que debemos poner de relieve es que, consistiendo las causas de nulidad relativa previstas en el Art. 52 de la Ley de Marcas en la vulneración de prohibiciones relativas de registro, el examen de esta cuestión debe necesariamente efectuarse con base en la situación concurrente en la época en que tiene lugar la solicitud la de marca virtualmente nula (en nuestro caso, el 15 de junio de 2002), sin que, en lo referente a la prohibición relativa del Art. 8 (marcas notorias y renombradas), se encuentre legalmente contemplada la posibilidad de que una marca concedida en ausencia de notoriedad de la prioritaria incurra en nulidad sobrevenida por causa del advenimiento posterior de esa característica (la notoriedad). Y la reflexión viene al caso porque la mayor parte de las pruebas en las que los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio han tratado de fundamentar la notoriedad de sus marcas son pruebas referidas a su conocimiento en el mercado en época posterior a la que ha de tomarse como referencia, siendo ciertamente exiguos los elementos probatorios que nos hablen de una notoriedad concurrente en el año 2002. Las pruebas referidas a una localización temporal específica se refieren en su mayor parte a datos relativos a los ejercicios 2005 en adelante (Documentos 13 y ss. de la demanda) mientras que las relativas a ventas e inversiones publicitarias, además de no gozar de fehaciencia por emanar de los propio demandantes y haber sido cuestionada su fiabilidad, se refieren a periodos -de 1995 a 2006- sumamente amplios (Documentos 9 y ss. de la demanda).

Ciertamente, el hecho de que no exista excesiva distancia temporal entre la fecha relevante (15 de junio de 2002) y la época en la que hay que situar los datos contrastados (2005 en adelante), unido a la circunstancia de que ya en mayo de 2002 la ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA (vinculada al CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA) certificara un conocimiento elevado de la marca "MUSTANG" de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio en el sector del calzado y similares así como la comercialización de sus productos ".en todos los continentes." (Documento 18 de la demanda), hace que no resulte descabellado suponer que ya en el año 2002 las marcas de los demandantes gozaban de algún grado de notoriedad. El estudio de mercado efectuado por la empresa SINTRA (Documento 13 de la demanda) pone de relieve que a principios de 2005 las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio eran objeto de conocimiento espontáneo por parte del 34% de los encuestados, proporción que en el caso del conocimiento inducido se elevaba al 83% aunque, eso sí, tomando como referencia un universo bastante circunscrito: el de las mujeres de edades comprendidas entre 15 y 30 años. Además de ese carácter circunscrito, hay que tener en cuenta que en la pág. 24 del informe SINTRA se pone de relieve la existencia de un informe elaborado en el año 2001 respecto de cuyos resultados en cuanto a niveles de conocimiento se dice que en el año 2005 prácticamente han sido duplicados, lo que nos indica que en el año 2002 el nivel de conocimiento espontáneo superaría solo ligeramente el 17% y el de conocimiento inducido el 42%. En todo caso, la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 14 de abril de 2008 que la propia parte demandada aportó en el acto de la audiencia previa (folios 221 y ss. de las actuaciones) pone de relieve que con anterioridad al mes de mayo de 2005 las marcas MUSTANG de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio ya habían adquirido "cierto nivel de notoriedad" en España dentro del sector del calzado.

Hemos de considerar, por lo tanto, verosímil que las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio ostentaban ya en el año 2002 ese "cierto nivel de notoriedad", y, por lo tanto, un grado de notoriedad discreto y circunscrito, matiz este que, por aplicación del Art. 8 L.M., ha de tener sus propias consecuencias. No representan un obstáculo serio a esta conclusión las pruebas documentales aportadas por la demandada MUSTANG GMBH que, al poner de relieve que dichas marcas no figuran en ciertos rankings que miden la popularidad de un número reducido de marcas, no podrían aspirar a otra cosa que a evidenciar que las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio no disfrutaban en junio de 2002 ni del renombre a que hace referencia el Art. 8-3 L.M. ni de un grado de notoriedad que, sin llegar al renombre, sea muy elevado. Pero eso ya lo asume este tribunal, como hemos visto.

Ahora bien, constatada con el limitado alcance que queda razonado la notoriedad de las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio en la época relevante (15 de junio de 2002), debemos recordar, entrando en el segundo de los requisitos enunciados en el ordinal precedente, que, en aplicación del criterio de modulación gradual que contempla el Art. 8 de la Ley de Marcas ("..La protección.. alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.."), ha de ser forzosamente modesto el refuerzo de protección al que, en términos de derogación del principio de especialidad, podrían aspirar dichos distintivo en razón al carácter altamente circunscrito del sector pertinente del público para el que el mismo resulta conocido y, además, en razón a los discretos resultados que, en términos de conocimiento, cabe atribuir a dichas marcas dentro de ese mismo sector circunscrito. Siendo ello así, entendemos que entre los productos ahora examinados (metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular, objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarros puros y cigarrillos) y el calzado existe una distancia aplicativa suficientemente



considerable como para que no se encuentre justificada la aplicación del régimen de protección reforzada que postulan los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio .

En cualquier caso, también indicamos en el precedente numeral que el Art. 8 L.M. exige un tercer requisito de indudable importancia para, a partir de la constatación de la notoriedad, brindar a la marca el régimen de protección reforzada que contempla, a saber: que el uso de la marca posterior pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, que ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha brindado recientemente una solución conciliadora al resolver en la sentencia de 27 de noviembre de 2008 (asunto INTEL/INTELMARK, en adelante Sentencia INTEL) la cuestión prejudicial planteada por un tribunal británico en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de "vínculo no confusorio" (o, lo que es igual, vínculo meramente evocativo) que la sentencia de 23 de octubre de 2003 (asunto ADIDAS- SALOMON/ADIDAS BERNEUX) había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas notorias (marcas "renombradas" en terminología de ambas sentencias y de la propia Directiva). Se trata, en definitiva, de dilucidar la significación que deba atribuirse, dentro de nuestro entorno legal, a la expresión "conexión" que emplea el Art. 8-1 L.M. como fenómeno aparentemente alternativo a los otros cuatro efectos no deseables que enuncia (aprovechamiento o menoscabo de la notoriedad o del renombre). En efecto, la sentencia últimamente citada estableció en su apartado 29 que "..Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde .." . Pues bien, la Sentencia INTEL, tras aclarar que el requisito del "vínculo" al que hizo mención el tribunal en la Sentencia ADIDAS resulta igualmente aplicable a las prohibiciones relativas de registro y a las acciones de nulidad consecutivas a la vulneración de tales prohibiciones dada la identidad de redacción existente entre el Art. 5-2 y el Art. 4-4 de la Directiva, nos indica que, en efecto, ese requisito se identifica con la mera evocación de la marca prioritaria ante la contemplación de la marca en conflicto, mera evocación que se encuentra totalmente desprovista de capacidad confusoria, tanto en sentido estricto como en sentido amplio. Pero lo verdaderamente relevante es que nos sitúa ese requisito del "vínculo evocativo y no confusorio" (evidentemente equiparable al requisito de la "conexión" del que habla el Art. 8 de la Ley de Marcas) en su auténtica posición jerárquica y en un plano bien diferenciado de los otros cuatro elementos o requisitos alternativos: el "vínculo" es requisito necesario pero no suficiente para el otorgamiento a la marca notoria del régimen de protección reforzada, de tal suerte que en ausencia de ese vínculo la protección no puede otorgarse al no ser ya posible que se produzca ninguno de los cuatro efectos indeseables que la norma contempla, y, en caso de resultar apreciable, no por ello deberá otorgarse automáticamente la protección reforzada, pues habrá de comprobarse si, además, concurre o no

alguna de esas cuatro circunstancias de ilicitud (obtención de ventaja desleal del renombre; causación de perjuicio al renombre; obtención de ventaja desleal del carácter distintivo; causación de perjuicio al carácter distintivo), circunstancias que -en este caso sí- se articulan internamente en régimen de alternatividad, de manera que, apreciada la capacidad para la producción del vínculo meramente evocativo y no confusorio, bastará la concurrencia de una cualquiera de ellas para el otorgamiento de la protección reforzada. En efecto, en sus apartados 31 y 32, nos indica la Sentencia INTEL con total claridad lo siguiente:

"..31 Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.

32 Ahora bien, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, las cuales constituyen, tal y como se ha señalado en el apartado 26 de la presente sentencia, el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto..".

A partir, pues, del precedente planteamiento, podemos aceptar que, en vista de la identidad concurrente entre en el elemento más genuinamente singularizador de las marcas enfrentadas (la palabra "MUSTANG"), pueda producirse en la mente del público conocedor de las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio esa "conexión" (en el sentido de vínculo meramente evocativo y no confusorio) de la que habla el Art. 8-1, pero rechazamos en cambio -siempre con referencia al 15 de junio de 2002 - que, además, concurriera riesgo en relación con alguno de los cuatro indeseables efectos de que habla adicionalmente -aunque con carácter alternativo en el plano interno- el referido precepto legal (aprovechamiento o menoscabo de la notoriedad o del carácter distintivo de la prioritaria). Basta para alcanzar esta conclusión negativa un somero examen individualizado de cada uno de esos cuatro efectos, siempre sin perder de vista que nos estamos



refiriendo ahora a la virtual incompatibilidad marcaría específicamente referida a determinados productos de la Clase 14 (metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias, en particular, objetos de artesanía, objetos decorativos, ceniceros, estuches de puros y pitilleras, boquillas de cigarros puros y cigarrillos) cuya distancia aplicativa respecto del calzado es más que evidente. Dichos efectos son:

1.- Aprovechamiento de la notoriedad o del renombre (obtención de ventaja desleal del renombre en la terminología de la Directiva).-

Tradicionalmente ha sido considerado que el aprovechamiento del que habla la norma supone -o más bien exige- que la marca prioritaria haya alcanzado entre el público una imagen positiva susceptible de ser parasitada por el titular de la marca controvertida. En efecto, la protección de las marcas notorias frente a la transferencia de valor o de imagen expresa la superación de la funcionalidad meramente indicativa de origen empresarial asignada a la marca y su extensión hacia una funcionalidad caracterizada por erigirse la marca en vehículo portador de valor en términos de imagen o de positividad en sentido amplio. De ahí que la posibilidad de apreciar el riesgo definido en este elemento de ilicitud se encuentre plenamente condicionada o supeditada a que el demandante consiga acreditar en el proceso que su marca ha alcanzado entre el público, justamente, esa capacidad de incorporar -y consiguientemente de transferir- una imagen positiva (en tal sentido, FERNANDEZ NOVOA, "Tratado sobre Derecho de Marcas", pag. 413; en sentido similar, en "Comentarios a la Ley de Marcas", pag. 510, obra coordinada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, se habla de la necesidad de que la empresa titular de la marca prioritaria goce de reputación o de "goodwill"; o de la capacidad de la marca notoria para comunicar a la marca posterior las "buenas connotaciones" que posee -obra citada, pag. 252-; también MONTIANO MONTEAGUDO en "El contenido del derecho de marca: derechos y obligaciones del titular de la marca", Cuadernos de Derecho Judicial XI 2002, pag. 322, nos habla de la necesidad de que la marca notoria ostente aptitud para transmitir reputación o bien capacidad ornamental).

Pues bien, ninguna de las pruebas que en torno a la notoriedad han aportado los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio nos permiten deducir de manera fiable que sus marcas gozasen de esa cualidad en la fecha relevante (15 de junio de 2002) : el informe de mercado elaborado por SINTRA data de enero de 2005 y el informe emitido por ANDEMA en mayo de 2002 no nos indica las fuentes de conocimiento de las que se nutrió para valorar un elemento tan específico y de difícil aprehensión como el del "goodwill" que no se identifica, sin más, con datos numéricos relativos a mero conocimiento o popularidad. Cierto es que a las marcas que gozan de "alto renombre" suele asociarse la atribución de algún grado de reputación o de prestigio por el solo hecho de ser objeto de reconocimiento por parte del público en general, circunstancia que acaso autorizaría, por aplicación de criterios de "normalidad", a aliviar en alguna medida la carga probatoria que pesa sobre la parte demandante. Sin embargo, nada de eso sucede en el caso examinado donde el circunscrito universo personal dentro del cual se ha podido apreciar cierta notoriedad (mujeres de entre 15 y 30 años) unido a los resultados relativamente modestos que se inducen de lo indicado en la pág. 24 del informe SINTRA (la mitad del nivel de conocimiento que dicho informe refleja en el año 2001) nos impide operar con mecanismos presuntivos alterando las reglas sobre distribución de la carga probatoria que enuncia el Art. 217 L.E.C. No demostrada, pues, la incorporación de valor a las marcas de los actores en términos de imagen con referencia a junio de 2002, resulta intelectualmente imposible apreciar el menor riesgo de transferencia de ese desconocido valor y, consiguientemente, de aprovechamiento del mismo en la mencionada época.

2.- Menoscabo de la notoriedad o del renombre (causación de perjuicio al renombre en la terminología de la Directiva).-

La imposibilidad de apreciar este riesgo de ilicitud proviene, en parte, de las mismas razones que acaban de exponerse: no es concebible el menoscabo de una imagen o de una positividad que no se han acreditado y que, por lo tanto, se ignora si existen o no. En todo caso, se ha de indicar que el riesgo en cuestión suele apreciarse cuando la segunda marca incorpora elementos negativos que, al asociarse en la mente del público con la marca prioritaria, son capaces de degradar la imagen y la positividad alcanzada por esta última, o bien cuando el ámbito aplicativo de la segunda marca está constituido por productos o servicios que, sin ser objetivamente degradantes, resultan incompatibles o contrarios a los valores que incorpora la prioritaria (vgr, segunda marca para tabaco frente a primera marca para prendas deportivas o para alimentación sana). Ninguno de cuyos elementos concurre -ni se ha invocado siquiera- en el supuesto que nos ocupa.

3.- Menoscabo del carácter distintivo (causación de perjuicio al carácter distintivo en la terminología de la Directiva).-

Tal y como nos indica la Sentencia INTEL en su apartado 29, este factor, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», consiste en la debilitación de la capacidad de la marca prioritaria para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los





cuales se ha utilizado, ".dado que -señala dicha resolución- el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público, lo que sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto.". Sin embargo, entendemos que concurren en el presente litigio dos poderosas razones que impiden la apreciación de esta circunstancia:

-Tanto en el apartado 77 de su fundamentación jurídica como en el apartado 6 de su parte dispositiva, la Sentencia INTEL es categórica en torno a las exigencias probatorias y a la distribución de la carga de la prueba en torno a este elemento de ilicitud: ".El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse -nos dice la sentencia- en el sentido de que.. para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro ." (énfasis añadido). Pues bien, los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio no han adoptado iniciativa probatoria alguna en la apuntada dirección, y ello a pesar de que desde la fecha en que se concede a la demandada la marca litigiosa hasta que se interpone la demanda transcurre un periodo de 4 años, coincidente en gran parte con el uso del distintivo en España por parte de MUSTANG GMBH, tiempo más que suficiente para proporcionar algún grado de perspectiva dentro de la cual poder apreciar esa "modificación del comportamiento económico del consumidor medio" de su propia marca.

-Por otra parte, teniendo en cuenta que, a partir de un determinado nivel de similitud entre los signos, el riesgo de "dilución" o de "aguamiento" constituye una característica estructural que sería predicable de cualquier proceso de confrontación de marcas objetivamente similares, ha venido siendo común en el terreno doctrinal la exigencia de valorar este factor de riesgo con cierto carácter de excepcionalidad, dado que de lo contrario cualquier marca simplemente notoria gozaría siempre de la protección reforzada; en tal sentido, MONTIANO MONTEAGUDO (obra citada, pag 324) nos habla de que en el origen de la opción del legislador por los criterios cuantitativos para evaluar la notoriedad (grado de conocimiento de la marca) se encuentra la línea jurisprudencial que justificó la especial protección de la notoriedad únicamente en el riesgo de "dilución" o aguamiento", entendiéndose que la apreciación de esa clase de riesgo se ha venido siempre asociando exclusivamente a las marcas de "alto renombre", es decir, aquellas que ampliamente conocidas. Otros autores nos hablan de la necesidad de que la marca posea un carácter distintivo de nivel superior al que se exige para las restantes marcas (FERNANDEZ NOVOA, obra citada, pág. 418), o de la necesidad de que posea una especial fuerza distintiva, si bien reconduciendo esta noción al aspecto cuantitativo concerniente al grado de generalidad con que la marca es asociada por parte del público con un concreto origen empresarial (BERCOVITZ, obra citada, pag. 511). Y no vemos, por las razones anteriormente apuntadas, que concurra tampoco este ingrediente en las marcas de los Srs. María Consuelo Carmelo Dimas Eutimio, juicio este que se efectúa -se insiste una vez más- por referencia temporal a la época de solicitud de la marca en conflicto: 15 de junio de 2002.

4.- Aprovechamiento del carácter distintivo (obtención de ventaja desleal del carácter distintivo en la terminología de la Directiva).-

Inapreciable resulta también este factor, en parte por las consideraciones que acaban de efectuarse, y en parte porque se trata de un tipo de efecto parasitario que en la práctica resulta indistinguible y aparece íntimamente vinculado al aprovechamiento de la reputación que ya hemos descartado en el primer ordinal.

Ello nos conduce, pues, inevitablemente, a la desestimación de su recurso.

QUINTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a los apelantes al resultar desestimadas todas las pretensiones de sus respectivos recursos de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

## FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda :

1.- Desestimar los recursos de apelación interpuestos tanto por la representación de Don Ramón (sucedido procesalmente por sus herederos Don Carmelo , Don Dimas , Don Eutimio y Doña María Consuelo ) y de MUSTANG INTER S.L. como por la representación de MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO., en ambos casos contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.



2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a las apelantes las costas derivadas de sus respectivos recursos.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ