



Roj: **STS 3678/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:3678**

Id Cendoj: **28079110012013100398**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/05/2013**

Nº de Recurso: **969/2010**

Nº de Resolución: **362/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 1549/2010,**  
**STS 3678/2013**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Dart Industries, Inc, representada por la Procurador de los Tribunales doña Esther Pérez Hernández, contra la sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil diez, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de los Mercantil número Dos de Alicante. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en representación de Dart Industries, Inc, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida doña Adelina y Somerotic, SL, representadas por el Procurador de los Tribunales don Carlos Navarro Gutiérrez.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el veintinueve de febrero de dos mil ocho, la Procurador de los Tribunales doña Esther Pérez, obrando en representación de Dart Industries Inc., interpuso demanda de juicio ordinario contra doña Adelina y Somerotic, SL.

En el escrito de demanda, la representación procesal de Dart Industries Inc. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la representada era una compañía filial de Tupperware Brands Corporation, grupo mundial cuya actividad principal consistía en la fabricación y venta de una amplia gama de productos de almacenaje para alimentos y menaje de cocina, que se había ido extendiendo a otros accesorios de la misma clase, como cuchillos, envases y juguetes educativos. Que esos productos, de los que en el año dos mil cinco podrían encontrarse en el mercado entre doscientos y trescientos, se distribuían inicialmente según la fórmula tradicional, esto es, en establecimientos abiertos al público, pero que, a comienzos de los años cincuenta, la empresa adoptó un sistema exclusivo de venta que fue conocido como " *demonstraciones Tupperware* " (" *Tupperware parties* "), el cual constituyó una de las claves del éxito en el mercado de los productos elaborados por las sociedades del grupo. Que, en concreto, en mil novecientos cincuenta y uno, Brownie Wise convenció a Earl Tupper de que la mejor forma de vender los productos de la compañía era en reuniones en las que la vendedora pudiera demostrar personalmente las utilidades y ventajas de aquellos y las formas de su utilización, respondiendo a las preguntas de las personas asistentes. Que ese método de venta tuvo un éxito inmediato y fue considerado un fenómeno sociológico en los EEUU de la postguerra, pues permitió a las amas de casa norteamericanas obtener unos ingresos, como vendedoras, sin salir de su entorno doméstico. Que, además y en todo caso, el éxito de los productos Tupperware se debió a su alta calidad, diseño y constante innovación, junto con el referido novedoso sistema de ventas. Que los productos comenzaron a venderse en España en mil novecientos sesenta y seis y que, en la actualidad, la fábrica de la entidad instalada



en Bélgica producía al año un millón y medio de cajas de productos domésticos y juguetes, lo que significaba cuatrocientas o quinientas mil unidades al día de unas cinco mil referencias distintas, con presencia en más de cien países.

Que la marca " *Tupper* " fue registrada en EEUU en mil novecientos cuarenta y ocho y la marca " *Tupperware* " en mil novecientos cincuenta y seis. Que, además, la demandante era titular, entre otras muchas, de la marca comunitaria " *Tupperware* " número 334 5999, denominativa, solicitada el uno de abril de mil novecientos cuarenta y seis y concedida el seis de octubre de mil novecientos noventa y seis, para distinguir productos de las clases 8 (cuchillería, incluyendo tenedores y cucharas, tijeras, peladores de verdura...), 21 (utensilios para el menaje o la cocina, en particular, ralladores, sacacorchos, abrebotellas, prensa ajos, trituradores de frutas...) y 28 (juegos y juguetes); y de la marca comunitaria " *Tupperware* ", número 1 438 670, denominativa, solicitada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y concedida el veinte de febrero de dos mil dos, para productos y servicios de las clases 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21,, 24, 25, 28, 30, 35 (organización de ferias y exposiciones con fines económicos y publicitarios, también en internet, servicios de publicidad, consultoría de publicidad, propaganda, marketing, asistencia de ventas, en concreto, consultoría en materias técnicas y programas de venta y servicios de venta al menor mediante reuniones domésticas, venta al por menor por internet) y 41. Que las dos eran marcas notorias en España y en la Unión Europea e, incluso, renombradas, como había reconocido en ocasiones la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Igualmente alegó que había tenido conocimiento de que la demandada, doña Adelina , había registrado las marcas españolas números 2 495 206, " *Tuppersex* ", mixta, solicitada el veintiséis de julio de dos mil dos y concedida el cinco de febrero de dos mil tres, para diferenciar servicios de la clase 35 (reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar esos productos con comodidad) y 2 495 207, " *Tapensex* ", mixta, solicitada el veintiséis de julio de dos mil dos y concedida el siete de abril de dos mil tres, para diferenciar servicios de la clase 35 (reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar esos productos con comodidad).

Que igualmente había tenido conocimiento de que la sociedad constituida por doña Adelina , Somerotic, SL, también demandada, había registrado los nombres de dominio " *tuppersex.com* ", el cinco de junio de dos mil tres, " *tapensex.com* ", el treinta y uno de enero de dos mil cinco, " *tapensex.com.es* " y " *tapensex.org* ", el ocho de marzo de dos mil siete. Que, además, la demandada doña Adelina había publicado los libros titulados " *Es la hora de tapensex* " - en cuya página 17 había una referencia a los " *envases Tupperware* " - y " *Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión Tapensex* ".

Que, por último, había solicitado dos marcas españolas, las números 2 792 224, " *Tuppersex* ", denominativa, y 2 792 226, " *Tapensex* ", denominativa.

Con esos antecedentes, afirmó la representación procesal de Dart Industries Inc. que la identidad fonética de los denominativos que integran las marcas de la demandada con los que lo hacían respecto de las suyas y el expreso reconocimiento de que los productos identificados con ellas estaban asociados a sus signos, generaba un evidente riesgo de confusión y justificaba el ejercicio de las acciones objeto de la demanda.

Que, en concreto, las acciones que ejercitaba eran la de violación de las marcas comunitarias números 334 5999 y 1 438 670, así como la de nulidad de las marcas españolas números 2 495 206 y 2 495 207 y la declarativa de la competencia desleal, por las solicitudes de las marcas números 2 792 224, " *Tuppersex* ", y 2 792 226, " *Tapensex* ".

Mencionó, como normas aplicables a dichas acciones, las de los artículos 19, apartado 1, 14, 4, apartado 1, 97, ordinal 3º, del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, 6, apartado 1, letra b), 8, 34, 41, apartado 1, letras a) y b), 52, apartado 1, 125, apartado 1, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En el suplico de la demanda la representación procesal de Dart Industries Inc. interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que " 1º.- *Condene a las demandadas doña Adelina y Somerotic, SL, por infracción de las marcas comunitarias números 334 599 y 1 438 670, <Tupperware> de Dart Industries Inc.:* a) *A cesar así como a abstenerse en el futuro en su incontestada utilización en el territorio de la Unión Europea, en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones, de toda forma de uso de los siguientes signos (<tapensex> con dibujo, <tuppersex> con dibujo, <tapensex>, <tuppersex>, <taper> y <tupper>. Prohibiéndole, en especial, la realización bajo tales signos en el territorio de la Unión Europea de cualquiera de las actuaciones que se detalla en las letras a) a la d) del artículo 9, apartado 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria y de las letras a) a f) del artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.* b) *A retirar a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente*



se le fije por el Juzgado, la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones en los que se haya materializado la violación de las marcas comunitarias de la actora, entre ellas, las publicaciones <Es la hora de tapersex> y <Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión tapersex. c) A destruir a su costa (salvo que fuera posible la eliminación de los mismos de los signos infractores sin afectar al producto), los productos, los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos, publicaciones o soportes en los que se reproduzcan o utilicen los signos infractores de las marcas comunitarias de la actora, tanto los que se encuentren a su disposición como los que se retiren del comercio por orden del Juzgado. d) A abonar a la actora la cantidad que resulta de aplicar el porcentaje del uno por ciento a la cifra de negocios que se acredite en las actuaciones haberse realizado por las demandadas por las ventas de productos y dispositivos del mercado del sexo efectuadas desde la fecha de inicio de las reuniones realizadas con uso de los signos infractores de las marcas comunitarias de la actora o cuando menos, y subsidiariamente, desde la fecha de recepción del requerimiento enviado por la actora. e) A la publicación a su costa, del encabezamiento y de la parte dispositiva d de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional a elección de la actora. 2º.- Condene a las demandadas por infracción de las marcas comunitarias números 334 5999 y 1 438 670 <Tupperware> de Dart Industries Inc. a la cancelación y cesación de uso de los nombres de dominio <tapersex.com>, <tapersex.org>, <tapersex.com.es> y <tuppersex.com>, así como a abstenerse en el futuro de la adopción y uso de cualesquiera otros nombres de dominio que incluyan los denominativos <tupper>, <taper>, <tuppersex> o <tapersex>. 3º.- Declare la nulidad de los registros de marcas españolas número 2 495 206 <tuppersex> (mixta) para los servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estas productos con comodidad, que distingue en clase 35 del nomenclátor, y número 2 495 207 <tapersex> (mixta), para los servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, que distingue en clase 35 del nomenclátor, en ambos casos por su incompatibilidad con los prioritarios registros de marcas comunitarias de Dart Industries Inc. número 334 599 y número 1 438 670, consistentes en el denominativo <Tupperware> y acuerde su cancelación registral, condenando asimismo a la demandada a abstenerse de toda forma de uso futuro de los mismos. 4º.- Condene a la demandada a renunciar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a las solicitudes de las marcas españolas números 2 792 224, <Tuppersex> (denominativa) y 2 792 226, <Tapersex> (denominativa), ambas en clase 41, para servicios de organización de exposiciones de contenido erótico, lúdico. Organización de eventos culturales, de festivales eróticos y de distracción. Organización de exposiciones y muestras con fines culturales. Servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión y/o el recreo de las personas, así como a abstenerse de toda forma de uso en el territorio de la Unión Europea de los denominativos <Tapersex> y <Tuppersex> en relación con ninguno de los servicios para los que se han presentado dichas solicitudes. 5º.- Condene a las demandadas al pago de las costas ".

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil números Dos de Alicante, que la admitió a trámite, por auto de nueve de abril de dos mil ocho, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 149/2008.

Las demandadas, doña Adelina y Somerotic, SL, fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas ambas por el Procurador de los Tribunales don Carlos Roger Belli, el cual contestó la demanda en representación de las dos.

En el escrito de contestación, la representación procesal de doña Adelina y Somerotic, SL, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que doña Adelina era una sexóloga acreditada que se había preocupado de abordar determinados aspectos propios de su esfera profesional y que había evidenciado el reducido acceso de la mujer a los artículos eróticos, como consecuencia de una deficiente comercialización de los mismos - en tiendas o en "sex shops" -. Que había llegado a la conclusión de que el mejor era el sistema de venta de esos productos a domicilio y en grupo, según el seguido para la venta de los tapers.

Por otro lado, negó la notoriedad de las marcas de la demandante, salvo en cuanto identifican productos consistentes en recipientes de plástico con cierre hermético para almacenamiento de alimentos en los hogares. Que, además, dichas marcas sólo las había usado la demandante para identificar productos, no servicios. Que no era cierto que, por su parte, hubiera utilizado el signo "Tuppersex", ya que sólo había usado el signo "Tapersex", como marca y nombre de dominio, si bien no era suyo el nombre de dominio "tapersex.com". Que, en definitiva, sus signos eran totalmente compatibles con los de la demandante, por su carácter mixto, además de que había registrados muchos signos "Taper". Negó, en definitiva, el riesgo de confusión.

Por otro lado, opuso la excepción sustantiva de prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal y la de falta de uso de marca comunitaria número 1 438 670, "Tupperware", para servicios de las clases 35 y 41. También opuso la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario, al no haber demandado Dart Industries Inc. a las editoras de los libros identificados en la demanda.



En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de doña Adelina y Somerotic, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante una "sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda con expresa condena en costas a la parte demandante".

**TERCERO.** El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante desestimó, por auto de ocho de octubre de dos mil ocho, la excepción procesal de litisconsorcio.

Y celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia, el dieciséis de junio de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimo parcialmente la demanda formulada por la Procuradora doña Esther Pérez en nombre y representación de la mercantil Dart Industries Inc., de modo que: 1.- No procede pronunciamiento sobre la solicitud de la marca 2 792 224 <Tuppersex> y sobre el cese y cancelación del dominio <Tupersex.com> por haber sobrevenido la carencia de objeto sobre tales extremos en este pleito y no existir interés legítimo. 2.- Declaro: la nulidad de los registros de marcas españolas número 2 495 206, <Tuppersex>, (mixta) para los servicios de <reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad>, que distingue en clase 35 del nomenclátor, y número 2 495 207, Tapersex (mixta), para los servicios de <reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad>, que distingue en registros de marcas comunitarias de Dart Industries Inc. número 334 599 y número 1 438 670, consistentes en el denominativo <Tupperware>. 3.- Condeno a las demandadas doña Adelina y Somerotic, SL, por infracción de las marcas comunitarias números 334 599 y 1 438 670, <Tupperware> de Dart Industries Inc.: a) A cesar, así como a abstenerse en el futuro en su incontestada utilización en el territorio de la Unión Europea, en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones, de toda forma de uso de los siguientes signos <Tapersex> (con dibujo), <Tuppersex> (con dibujo), <Tapersex>, <Tuppersex>, <Taper> y <Tupper>. Prohibiéndole en especial la realización bajo tales signos en el territorio de la Unión europea de cualquiera de las actuaciones que se detallan en las letras a) a la d) del artículo 9, apartado 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria y de las letras a) a f) del artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. b) A la cesación del uso de los nombres de dominio <tapersex.com>, <tapersex.org>, <tapersex.com.es> en relación con la organización de reuniones de promoción y venta de productos y dispositivos del mercado del sexo y en relación con actividades encaminadas a la promoción y divulgación de dichas reuniones. c) A retirar a su costa del tráfico económico, en el plazo que se señale en ejecución de esta sentencia, la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones en los que se haya materializado la violación de las marcas comunitarias de la actora, entre ellas, las publicaciones <Es la hora de tapersex> y <Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión de tapersex>. Adviértase de las indemnizaciones coercitivas procedentes conforme al artículo 44 de la Ley de Marcas. d) A destruir a su costa (salvo que fuera posible la eliminación de los mismos de los signos infractores sin afectar al producto), los productos, los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos, publicaciones o soportes en los que se reproduzcan o utilicen los signos infractores de las marcas comunitarias de la actora, tanto los que se encuentren a su disposición como los que se encuentren a disposición de las editoriales y que no hayan sido vendidos al público. e) A la publicación El País y El Mundo: en espacio mínimo de doce por diez centímetros (según precisen las exigencias técnicas de tipografía del periódico), en página par. 4. En todo lo demás pedido, se desestima la demanda. 5.- No se efectúa condena en costas".

**CUARTO.** La representación procesal de doña Adelina y Somerotic, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, de dieciséis de junio de dos mil nueve.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava de la misma, que tramitó el recurso, con el número 622/2009, y dictó sentencia, en fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: "Fallamos. Con estimación del recurso de apelación deducido por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Dos, de fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos la mencionada resolución y, en su lugar, que desestimando la demanda promovida por la Procuradora doña Esther Pérez Hernández, en nombre y representación de Dart Industries Inc., contra doña Adelina y Somerotic, SL, debemos absolver y absolvemos a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia ni en esta alzada. No procede efectuar pronunciamiento alguno sobre la solicitud de marca española 2 792 224, <Tuppersex> ni sobre el nombre de dominio <tuppersex.com>" por haber sobrevenido la carencia de objeto sobre estos extremos y no existir interés legítimo".



**QUINTO.** La representación procesal de Dart Industries Inc. preparó e interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de veintiséis de marzo de dos mil diez .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de ocho de febrero de dos mil once , decidió: " *Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, interpuestos, por la representación procesal de Dart Industries Inc., contra la sentencia dictada, en fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), en el rollo número 622/C-19/2009 , dimanante del juicio ordinario número 149/2008, del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante* " .

**SEXTO.** El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Dart Industries Inc., contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de veintiséis de marzo de dos mil diez , se compone de un único motivo, si bien el mismo se subdivide en varios apartados. En él la recurrente denuncia, con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :

**UNICO** . La infracción de los artículos 14 , 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española y de los artículos 218, apartado 2 , 281, apartado 4 , y 385, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**SÉPTIMO.** El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dart Industries Inc., contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de veintiséis de marzo de dos mil diez , se compone de tres motivos, en los que la recurrente denuncia, con apoyo en la norma del apartado 3 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :

**PRIMERO** . La infracción de los artículos 52, apartado 1 , 6, apartado 1, letra b ), y apartado 2, letras a) iii, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con los artículos 50, apartado 1, letra b ) y 95 - actual 99 - del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

**SEGUNDO.** La infracción de los artículos 8 y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 .

**TERCERO.** La infracción de los artículos 9, apartado 1, letras b ) y c), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

**OCTAVO.** Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador de los Tribunales don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de doña Adelina y Somerotic, SL, impugnó los recursos, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

**NOVENO.** No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el ocho de mayo de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Dart Industries Inc., tras alegar que formaba parte de un grupo de sociedades que se dedicaba, fundamentalmente, a la fabricación de una amplia gama de productos destinados a almacenar alimentos y accesorios del hogar y que, además, había ideado, en mil novecientos cincuenta y uno, un particular y conocido método de ventas, afirmó en la demanda su condición de titular de dos marcas comunitarias denominativas, formadas por la palabra " *Tupperware* " - las números 334 599 y 1 438 670, que le habían sido concedidas para distinguir, aquella, productos de las clases 8, 21 y 28, y, ésta, productos de las clases 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28 y 30 y servicios de las clases 35 y 41 -, reaccionó procesalmente contra el posterior registro por la demandada, doña Adelina , y uso, por la misma y Somerotic, SL - también demandada - de dos marcas mixtas españolas, formadas, en sus respectivos casos, por los términos " *Tuppersex* " y " *Tapensex* ", unidos a una figura compuesta por las nalgas de una mujer enmarcada por una forma poligonal rectilínea que asemeja una casa con una chimenea humeante - las números 2 495 206 y 2 495 207, concedidas para distinguir servicios de la clase 35 -, así como contra el registro, por la citada Doña Adelina , de los nombres de dominio " *tuppersex.com* " y " *tapensex.org* " y la publicación de dos libros con su autoría - y los títulos " *Es la hora de tapensex* " y " *Mujeres, juguetes y confidencias. Los secretos más íntimos desvelados en una reunión Tapensex* " - .

Afirmó la demandante la condición de notorias que correspondía a sus mencionadas marcas comunitarias y ejercitó en la demanda las acciones (1ª) de nulidad relativa de los registros practicados a nombre de la titular demandada - por las causas previstas en el artículo 6, apartados 1, letra b ), y 2, letra a).iii, en relación con los artículos 8 y 52, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -, (2ª) de infracción de las marcas



comunitarias de las que ella era titular - con apoyo en las normas del apartado 1, letras b ) y c), del artículo 9 y de los apartados 1 y 2 del artículo 14, ambos del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en relación con la del artículo 34 de la Ley 17/2001 - y (3ª) de declaración y condena por actos de competencia desleal, al haber solicitado la repetida demandada el registro de otras dos marcas, con los números 2 792 224 y 2 792 226 - con apoyo en la norma del artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , en su redacción inicial -.

La demanda fue estimada, en lo sustancial, en la primera instancia e íntegramente desestimada en la segunda.

La decisión del Tribunal de apelación se fundamentó, en síntesis, en los siguientes argumentos:

1º) No hay riesgo de confusión entre las marcas españolas de la demandada y las comunitarias de la demandante.

Conclusión a la que llegó el Tribunal tras comparar los signos confrontados, por entender que las palabras " *Tupperware* ", " *Tuppersex* " y " *Tapersex* " eran compuestas y que, de los respectivos términos integrantes, el primero, " *Tupper* " o " *Taper* ", se había convertido para la generalidad de los consumidores en signo genérico de diferenciación de un tipo de envase de plástico con cierre hermético, destinado a guardar en su interior cosas, de modo que, en cuanto a las marcas de la demandada, el componente " *sex* " tenía en el caso una particular fuerza diferenciadora relativa, acrecentada por el también concurrente elemento gráfico. También comparó los servicios para los que habían sido concedidos los respectivos signos, para afirmar su proximidad, pero, también, la relación existente entre los mismos y los productos a que los servicios de hecho se destinaban.

2º) Tampoco hay riesgo de aprovechamiento indebido ni menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad, reconocida, a las marcas de la demandante, por cuanto el indudable vínculo existente entre todas las confrontadas es insuficiente para provocar aquellas negativas consecuencias.

3º) El pronunciamiento desestimatorio de las pretensiones deducidas con apoyo en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, contenido en la sentencia de primera instancia, había ganado firmeza por haber apelado sólo la parte demandada.

Contra la sentencia de apelación interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación Dart Industries Inc.

## **I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE DART INDUSTRIES INC.**

### **SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso.**

Dart Industries Inc. señala como normas infringidas - con apoyo en las de los ordinales segundo y cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - las de los artículos 14 , 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española , 218, apartado 2 , 281, apartado 4 , y 385, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

I. En el capítulo del escrito de interposición del recurso titulado con la letra A refiere Dart Industries Inc. - en el apartado I - las mencionadas infracciones a la decisión del Tribunal de apelación de desestimar la pretensión declarativa de la nulidad de las marcas de la demandada, doña Adelina , registradas con los números 2 495 206 y 2 495 206, que, como se expuso, había deducido en la demanda con fundamento en la norma del artículo 52, apartado 1, en relación con las del artículo 6, apartados 1, letra b ), y 2, letra a).iii, todas de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega la recurrente que la sentencia de apelación adolece de graves defectos de motivación en relación con el enjuiciamiento del riesgo de confusión por el que había afirmado en la demanda la infracción de una prohibición relativa de registro - la prevista en los indicados preceptos -. Subdivide el mencionado defecto en cinco.

A. El primero lo identifica con la negativa del Tribunal de apelación a atribuir la condición de dominante al término " *Tupper* " o " *Taper* ", en sus respectivos casos - esto es, tanto en sus marcas como en las de la demandada - por haberlo considerado vulgarizado y convertido en genérico para distinguir contenedores herméticos de plástico destinados a guardar cosas.

Alega que, sin ofrecer justificación alguna, el Tribunal se había apartado de otras decisiones propias en las que declaró que, para negar fuerza distintiva a una marca comunitaria por vulgarización, debía haberse ejercitado la correspondiente acción mediante demanda reconvencional, la cual no había sido interpuesta por la demandada en el caso enjuiciado.

De ello deriva, además, la conclusión de haber sido desconocida la regla de igualdad en la aplicación de la Ley, con violación del artículo 14 de la Constitución Española .



Añade que, al no haberse respetado la presunción de validez de las marcas comunitarias que establece el artículo 95 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, había resultado infringida la norma del artículo 385, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

B. El segundo defecto de motivación lo identifica con lo que califica como error patente padecido por el Tribunal de apelación al haber entendido que las palabras " *Tupperware* ", " *Tuppersex* " y " *Tapensex* ", que integran las marcas de una y otra litigante, son complejas o compuestas, pese a estar formadas, en su proyección registral, por un único término.

Lo que, considera, constituye la infracción de los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española y 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

C. El tercer defecto lo refiere a la supuesta vulgarización de los prefijos " *Tupper* " o " *Taper* ", que el Tribunal de apelación había afirmado por entender que se había convertido en la designación genérica de un tipo de recipiente de plástico con cierre hermético.

Afirma que tal conclusión se apoya en una argumentación insuficiente, arbitraria, ilógica y contradictoria y, al fin, opuesta a las normas de los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española y 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Considera la recurrente que esas normas imponían a la Audiencia provincial haber comprobado, a la vista de la prueba practicada, la concurrencia de todos los requisitos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia española exigen para declarar la vulgarización de una marca - a los cuales se refirió con detalle -.

Añadió que sólo una valoración ilógica y arbitraria de la prueba puede llevar a considerar que aquellos repetidos prefijos constituyen signos vulgarizados. Así como que el razonamiento del Tribunal de apelación era contradictorio con el expreso reconocimiento, contenido en la sentencia, de un elevado grado de distintividad a la marca " *Tupperware* ".

D. El cuarto defecto de motivación lo refiere la recurrente a la ausencia de la necesaria expresión de los argumentos por los que los términos " *Tupper* " y " *Taper* " carecían de fuerza distintiva, como consecuencia de la mencionada y, por ella, negada vulgarización, con respecto a los servicios de las clases 35 y 41, también distinguidos por sus dos marcas comunitarias.

Insiste la recurrente en que ese defecto implicaba la infracción de las normas de los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española y 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

E. El quinto defecto de motivación lo relaciona con la atribución, en el examen de las marcas de la demandada, de una mayor fuerza distintiva al término " *sex* ", lo que entiende carece de justificación bastante en la sentencia recurrida.

II. En el apartado II de la misma letra A del escrito de interposición, Dart Industries Inc. atribuye a la sentencia de apelación una motivación arbitraria, manifiestamente irracional y contraria a la lógica, en la comparación de los servicios para los que habían sido registradas sus marcas comunitarias y las españolas de la demandada y, en concreto, al declarar la proximidad de unos y otros, sin tener en cuenta, con el necesario rigor, aquellos para los que habían sido concedidas las primeras.

Considera infringidos los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española y 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

También divide los defectos de motivación denunciados, en este caso en tres.

A. El primero lo identifica con el hecho de que el Tribunal de apelación no hubiera tenido en cuenta la descripción de los productos y servicios para los que habían sido concedidas sus marcas comunitarias, entre los que no se aludía a los artículos del hogar.

B. El segundo lo refiere a la negación del por ella afirmado riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Alega la recurrente que el Tribunal de apelación había incurrido en las mismas omisiones de motivación, falta de congruencia y de lógica ya denunciadas en el propio escrito, las cuales dio por reproducidas. A las infracciones expuestas añadió la del artículo 281, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

C. El tercer defecto de motivación lo refirió la recurrente a la afirmación de una nueva contradicción e inconsistencia argumental en la sentencia de apelación, al atribuirle, a propósito del riesgo de confusión, un cierto retraso en detectar la presencia de las marcas de la demandada y el repetido riesgo; así como al destacar la significación de muchas otras marcas registradas a nombre de terceros en las que aparece el término " *Taper* " como integrante de las mismas.



III. En el apartado de la letra B del escrito de interposición del recurso se refiere Dart Industries Inc. a la decisión del Tribunal de apelación de desestimar su pretensión declarativa de la nulidad de las marcas de la demandada, doña Adelina , registradas con los números 2 495 206 y 2 495 206, la cual había deducido en la demanda con apoyo en la norma del artículo 52, apartado 1, en relación con la del artículo 8, ambas de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega que la sentencia recurrida adolece de graves defectos de motivación en el enjuiciamiento del riesgo de lesión de sus marcas en cuanto notorias o renombradas.

Lo que señala como infracción de las normas de los artículos 24, apartado 1, de la Constitución Española y 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Siguiendo el mismo método, la recurrente atribuye al Tribunal de apelación cuatro defectos de motivación.

A. El primero, según afirma, consiste en una alteración del resultado de la prueba y una flagrante desviación del concepto legal de notoriedad, además de una contradicción con el resto de la argumentación de la sentencia recurrida, al haber negado el Tribunal de apelación la condición de notorias a sus marcas, excepto en cuanto identificadoras de los productos calificados como accesorios de cocina.

B. Identifica el segundo con la que califica como ilógica e irrazonable negación del riesgo de lesión del carácter distintivo de sus marcas generado por el registro y uso de las de la demandada, siendo que éstas identifican servicios de venta de artículos eróticos por el mismo sistema creado por ella, con éxito evidente en el mundo.

C. El tercero consiste, según se dice, en el error patente en que incurrió el Tribunal de apelación respecto de que la recurrente no había alegado en la demanda que la utilización por la demandada del signo " *Tapensex* " lesionaba la fuerza distintiva de sus marcas notorias; y, además, al haber entendido que no se había probado el riesgo de dicha lesión, por tratarse de un hecho reconocido por la demandada.

Lo que, entiende, implicaba, además, infringir la norma del apartado 3 del artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

D. El cuarto defecto resulta, según la recurrente, de haber negado el Tribunal de apelación la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido por la demandada de la notoriedad o el renombre de su marca.

### **TERCERO. Desestimación del motivo.**

La decisión del recurso extraordinario por infracción procesal, a la vista de los múltiples defectos que atribuye la recurrente a la sentencia de apelación, impone partir de una correcta interpretación de dicha resolución, para conocer lo que en ella se decidió y la " *ratio* " o justificación jurídica de la decisión adoptada. También habrá que reiterar consideraciones usuales sobre los conceptos jurídicos utilizados - motivación, error patente, arbitrariedad, valoración de la prueba... -, siempre en relación con el que constituye ámbito del recurso extraordinario de que se trata - distinto del propio de la casación -, y sobre el tenor de los preceptos que se dicen infringidos.

En efecto, hay que decir, de entrada, que muchos de los argumentos utilizados en el escrito no son propios de este recurso, cuya función es la de velar por la pureza del procedimiento, mediante el control de sus presupuestos y formas esenciales y por la salvaguarda de los derechos y garantías procesales que la Constitución Española reconoce a los litigantes. No sirve, en concreto, para controlar la correcta aplicación a los hechos probados de las normas sustantivas - materia que es propia del recurso de casación -.

I. En relación con la decisión de no declarar la nulidad de las marcas españolas de la demandada, por haber entendido el Tribunal de apelación que no había sido infringida la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6, apartados 1, letra b ), y 2, letra a).iii, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - capítulo de la letra A del escrito de interposición -, la interpretación de la sentencia recurrida lleva a entender - en contra de lo que la recurrente parece dar por supuesto - que lo que el Tribunal de apelación declaró no fue la caducidad por vulgarización de las marcas comunitarias registradas, a nombre de la ahora recurrente, con los números 334 599 y 1 438 670. Antes bien, con ocasión de valorar el riesgo de confusión entre todas las confrontadas - esto es, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios para los que fueron registradas proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, económica o jurídicamente - y para dar una congruente respuesta a las acciones de nulidad y violación ejercitadas en la demanda, lo que hizo fue, tras tomar en consideración todos los factores pertinentes que concurrían en el caso - como exigen, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 , C-251/95 , 22 de junio de 1999 , C-342/97, 22 de junio de 2000 , C-425/98, y 10 de abril de 2008, C-102/07 -, así como la impresión de conjunto que los signos confrontados normalmente producen en el consumidor medio, que las percibe como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - lo que también destaca, entre otras muchas, la citada sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 -, atribuir una mayor importancia





al término que consideró dominante en el conjunto de los que integran las respectivas marcas, por tener una mayor fuerza distintiva - como recomienda hacer, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 -.

Carece, por lo tanto, de fundamento el conjunto de infracciones que la recurrente denuncia a partir de la supuesta necesidad de ejercitar una acción reconvenzional, pues dicho trámite no era preciso para emitir un juicio sobre el riesgo de confusión en coherente respuesta a las acciones ejercitadas en la demanda.

Cierto es que, en ese enjuiciamiento, el Tribunal de apelación entendió que las palabras "Tupper" y "Taper" - que no hay que olvidar no constituyen ninguna de las marcas confrontadas, sino sólo uno de los componentes denominativos de las mismas - habían perdido la fuerza identificadora del origen empresarial de los productos y servicios para los que se concedieron los registros, al haberse convertido en signos usualmente utilizados para la designación de todos los productos o servicios del género o géneros a que pertenecen aquellos. Pero de esa calificación no se derivó caducidad alguna, sino sólo la declaración de inexistencia de riesgo de confusión a los fines de desestimar las pretensiones de nulidad y violación deducidas por la ahora recurrente.

Procede, por lo tanto, negar la infracción del artículo 14 de la Constitución Española, dado no puede haber desigualdad en la aplicación de leyes distintas que regulan materias diferentes, como son las referidas al riesgo de confusión y a la caducidad de la marca. Lo mismo hay que decir de la del artículo 385, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 95, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, puesto que la Audiencia Provincial no negó validez a las marcas comunitarias de la demandante, sino que se limitó a desestimar las acciones ejercitadas en la demanda contra las marcas españolas y nombres de dominio de que es titular una de las demandadas. Y lo propio sucede con la de los artículos 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 120, apartado 3, de la Constitución Española, en relación con la caducidad por vulgarización, por cuanto que el Tribunal de apelación no tenía porque motivar la concurrencia de los elementos que se consideran precisos para declararla, por la sencilla razón de que no se trataba de eso.

II. La motivación de la sentencia - a cuya falta o insuficiencia, por distintas razones, se refiere la recurrente en todos los apartados de su escrito de interposición y, en particular, en relación con los juicios de valor referidos a la comparación de los servicios identificados con las marcas en conflicto - viene impuesta por el artículo 218, apartado segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como uno de los requisitos internos o materiales de la sentencia. Constituye, además, una exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, sea favorable o adversa, en cuanto garantía frente a la arbitrariedad o ausencia de razonabilidad por parte de los poderes públicos - sentencia del Tribunal Constitucional 163/2008, de 15 de diciembre, entre otras muchas -.

El necesario respeto debido a ese derecho exige, en primer lugar, que la resolución esté motivada, en el sentido de expresar, como "iter" de la decisión, los elementos o razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se fundamenta y, además, que la motivación consista en una fundamentación en derecho, como garantía de que no ha sido la consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad ni de un error patente.

Es evidente, por otro lado, que una cosa es la motivación y otra la correcta aplicación a los hechos probados de las normas jurídicas sustantivas, de modo que puede darse una y faltar la otra. En todo caso, el control de la primera se efectúa mediante el recurso extraordinario por infracción procesal y el de la segunda mediante el recurso de casación.

Pues bien, tras esas consideraciones iniciales hay que afirmar que ese deber de motivar ha sido plenamente cumplido en la sentencia recurrida.

El Tribunal de apelación argumentó suficientemente sobre la inexistencia del riesgo de confusión alegado como fundamento de las acciones de nulidad y violación ejercitadas en la demanda.

En concreto, en el fundamento de derecho sexto de su sentencia, negó tuvieran la condición de elementos dominantes, en los respectivos conjuntos, las palabras "Tupper" y "Tapper" - cada una de ellas considerada por "la generalidad de los consumidores como genéric[a], al identificar un envase de plástico con cierre hermético que sirve para guardar o conservar cosas..." -. Atribuyó mayor fuerza distintiva, en los términos relativos en que el conflicto había quedado planteado, a la palabra "sex" que aparece en las marcas de la demandada - "cuya especial connotación erótica o sexual... se ve aún más reforzada con el elemento gráfico con el que se presenta" -. Y, tras adoptar una visión desde los planos fonético, gráfico y conceptual, llegó a la conclusión, motivada, de que "en la comparación de los signos se observa un elevado grado de disimilitud o de disparidad entre ellos".

Además, en el mismo fundamento de derecho, al comparar los servicios para cuya diferenciación se habían concedido las marcas en conflicto, afirmó la "evidente [...] proximidad" existente entre ellos, bien que tomando



en consideración su relación con los productos vendidos por las litigantes. Lo que será correcto o no, pero tiene el valor procesal de una motivación suficiente.

Y, en el fundamento de derecho séptimo, tras reiterar la influencia del término " sex ", como predominante en el conjunto, en la inexistencia de riesgo de confusión, argumentó respecto de si la vinculación existente entre las marcas en conflicto bastaba para afirmar la realidad de un perjuicio producido al carácter distintivo de las marcas de la demandante o a su renombre o de un aprovechamiento indebido de uno u otro, con explicaciones suficientes para entender que la decisión está motivada.

Por último, no se advierten las contradicciones y graves lesiones a la lógica que la recurrente señala como propias de la sentencia - apartado 6 del tercer defecto de motivación del capítulo A.1 y en el encabezamiento del A.4 -, respectivamente, por haber admitido el Tribunal de apelación, a la vez, la distintividad extrínseca de sus marcas denominativas - " Tupperware " - y la menor fuerza distintiva, en el conjunto, del prefijo - " Tupper " -; y por haber mencionado la significación, en el conjunto de datos valorables al respecto, de la tardía reacción de la demandante ante los registros atacados en la demanda, tras destacar el concepto normativo del riesgo de confusión.

Procede, por ello, negar el afirmado defecto de motivación que la recurrente atribuye, en las expuestas múltiples variantes, a la sentencia de apelación en relación con la vulgarización de las palabras " Tupper " y " Taper "; con la comparación entre los servicios designados por las respectivas marcas; con la referencia a la fuerza distintiva de las mismas, intrínseca y extrínsecamente consideradas; con el público al que están destinadas; y, al fin, con la protección que merecen sus marcas.

Lo mismo corresponde decidir en relación con la prueba de la notoriedad de las marcas de la demandante, que la recurrente censura por venir afirmada sólo respecto de determinado tipo de productos; y con la inexistencia de aprovechamiento o de perjuicio a la notoriedad o renombre de las mismas y a su carácter distintivo. Además, sobre estas cuestiones, la recurrente mezcla motivación y valoración de la prueba, lo que - como se expone seguidamente - no cabe.

III. La norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite fiscalizar la correcta aplicación de las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba - como destacan las sentencias 198/2010, de 5 de abril, 973/2011, de 10 de enero de 2012, 758/2011, de 27 de octubre, entre otras muchas -, puesto que, por un lado, el precepto está reservado al examen del cumplimiento de los de naturaleza procesal reguladores de la sentencia y, por otro, dicha valoración constituye función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no revisable en este recurso extraordinario - salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionalidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española -.

La referida inadecuación del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil para denunciar errores en la valoración de la prueba no se evita con la denuncia de la vulneración del artículo 218, apartado 2, de la propia Ley, dado que éste precepto, que proclama la necesidad de que la motivación de las sentencias se ajuste a las reglas de la lógica y la razón, en ningún caso constituye instrumento adecuado para el planteamiento de cuestiones probatorias - salvo que sea para acusar una falta de motivación de la valoración de la prueba o la realidad de una mera apariencia de motivación, al respecto, que la vicia de arbitrariedad -. Además, la sentencia 705/2010, de 12 de noviembre, recordó que la exigencia del artículo 218, apartado 2 " *in fine* ", de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón, se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal, lo que nada tiene que ver con el núcleo de la valoración de la prueba.

Por esa razón, cumple desestimar, por improcedentes, todas las referencias que en el escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se hacen a cuestiones relativas a la valoración de la prueba - en relación con el afirmado renombre de la marca " Tupperware " y con el riesgo de lesión o aprovechamiento del renombre o prestigio de la misma -. Tanto más si ninguna de ellas se presenta, más que nominalmente, como contraria al derecho fundamental que protege el artículo 24 de la Constitución Española .

IV. En efecto, la valoración de la prueba puede ser revisada mediante el recurso extraordinario por infracción procesal, en el caso de que no supere el test de racionalidad que exige el artículo 24 de la Constitución Española . La vía para formular la denuncia es la que abre el artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El Tribunal Constitucional, en su labor de intérprete del artículo 24 de la Constitución Española , ha construido la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. En efecto, el error patente con relevancia constitucional se relaciona con " *la determinación*



de los hechos objeto del juicio o [...] del material de hecho sobre el que se asienta la decisión "- sentencias 55/2001, de 26 de febrero, 29/2005, de 14 de febrero, 118/2006, de 24 de abril, y 211/2009, de 26 de noviembre -, esto es, con un " dato fáctico indebidamente declarado como cierto " - sentencia 55/2001, de 26 de febrero -.

También ha destacado dicho Tribunal, al fijar el alcance de la repetida norma, que el error, además de determinante de la resolución adoptada, debe ser patente " o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia ".

A la luz de esa doctrina no cabe sino negar la infracción constitucional que se denuncia, puesto que ningún error de contenido fáctico e inmediatamente verificable señala la recurrente en su escrito de interposición.

No lo es la calificación de las marcas " Tupperware ", " Tuppersex " y " Tapersex " como compuestas - a los solos efectos de construir un juicio sobre el riesgo de confusión mediante la consideración de que las palabras " Tupper " y " Taper " han perdido fuerza distintiva por su mismo éxito -. Tampoco lo es la atribución de esa preponderancia relativa en la función diferenciadora a las palabras " ware " y " sex ".

En particular, no lo es que el Tribunal de apelación hubiera afirmado - fundamento de derecho séptimo - que la demandante no había alegado de la utilización del signo " Tapersex " produjera " una influencia negativa en la marca de la actora o que, de alguna manera, llegara a mermar el poder de atracción de la marca <Tupperware> ", ya que esa negación, contra la que ahora reacciona, va seguida de la referida a que, además, esa perjudicial consecuencia no se ha probado, lo que desactiva toda su influencia en la decisión del litigio.

## II. RECURSO DE CASACIÓN DE DART INDUSTRIES INC.

### CUARTO. Ámbito del recurso de casación en relación con el riesgo de confusión.

Como pusimos de manifiesto, entre otras muchas, en la sentencia 765/2012, de 28 de diciembre, las funciones nomofiláctica y de unificación de la jurisprudencia que, por medio de la protección del " ius litigatoris " (derecho subjetivo del litigante), cumple el recurso de casación, se efectúa mediante el examen de la aplicación a la cuestión de hecho de las normas sustantivas del ordenamiento, no de las procesales, para las que está indicado el recurso extraordinario por infracción procesal - como ya hemos indicado antes y recuerdan las sentencias 701/2010, de 4 de noviembre, 532/2011, de 18 de julio, así como las que en ellas se citan, entre otras muchas -.

De otro lado, el supuesto de hecho al que se ha de proyectar el recurso de casación no es el que pueda haber reconstruido, interesadamente o no, la parte recurrente, sino el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba que se practicaron en el proceso.

Consecuentemente, queda fuera del ámbito de la casación la reconstrucción de los hechos declarados probados en las instancias. No obstante, los hechos - necesarios de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos - constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se han de aplicar, razón por la que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser relacionados con el precepto del que forman parte como supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Además, en ocasiones el enunciado de la norma está integrado no sólo por hechos, sino también por reglas o conceptos necesarios de una definición previa o de una correcta integración para poder averiguar su sentido.

Por ello, un enjuiciamiento sobre el fondo puede exigir, en la operación que se ha denominado descriptivamente de incesante ir y venir de los hechos a la norma y a la inversa, además de fijar los datos fácticos relevantes para afirmar o negar la consecuencia jurídica pretendida - a cuyo fin no sirve, por lo dicho, el recurso de casación y sí, limitadamente, el de infracción procesal -, llevar a la práctica otras serie de operaciones lógicas que, ajenas a la prueba, generan juicios de valor que aportan criterios adecuados para la identificación e integración del enunciado de la norma sustantiva, y que son propias de la interpretación o integración de ésta - para las que puede servir el recurso de casación y no el otro -.

Entre esos juicios de valor que generan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentra el riesgo de confusión, verdadero eje del sistema de marcas, tanto a los efectos de determinar si concurre la prohibición relativa de registro de un signo como marca, como a los de precisar si el uso de un signo invade la esfera de exclusión reconocida al titular de una marca protegida.

### QUINTO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos del recurso de casación.



Dart Industries Inc. denuncia, en el primero de los motivos de su recurso de casación, la infracción del artículo 52, apartado 1, en relación con el artículo 6, apartados 1, letra b ), y 2, letra a.iii), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y con los artículos 50, apartado 1, letra b ), y 95 (actual 99) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Alega la recurrente - a partir de la correcta afirmación de que cabe un control en casación de la materia, en los términos antes indicados - que el Tribunal de apelación no había seguido en la sentencia recurrida las pautas o criterios establecidos por la jurisprudencia, en línea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para la determinación del riesgo de confusión.

En primer término, porque había privado de fuerza distintiva, por vulgarización, al prefijo " *Tupper* ", en contra del principio de presunción de validez de los registros de marca comunitaria - artículo 95 del Reglamento (CE) 40/94 -, pese a no haberse ejercido por las demandadas la acción de caducidad y a la ausencia de los requisitos precisos para declararla - artículo 50, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94 -.

En segundo lugar, porque, al construir el juicio de confundibilidad, había prescindido del concepto normativo del riesgo de confusión y de la jurisprudencia que afirma que, como regla, el consumidor percibe la marca como un todo y no por los singulares elementos que integran el conjunto; así como de la interdependencia existente entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios con ellos designados.

Añade al anterior reproche el de haber atribuido mayor fuerza distintiva a una palabra - " *sex* " - que considera carece de ella, por su función conocidamente descriptiva.

Y, en cuanto a los servicios para los que había sido concedida su marca número 1 438 670, denuncia que no los había tomado en consideración en los términos en los que el respectivo asiento los identificaba, con independencia del uso que de ellos hiciera la titular.

Y, en tercer lugar, sostiene que no había seguido la regla, sancionada por la jurisprudencia, según la que a una mayor capacidad distintiva de la marca corresponde una mayor protección ante el riesgo de confusión.

#### **SEXTO. Desestimación del motivo.**

I. La sentencia recurrida contiene la afirmación, resultado de la valoración de la prueba practicada en el proceso, de que las marcas " *Tupperware* " de Dart Industries Inc. tienen un carácter notorio respecto de los productos consistentes en accesorios del hogar - fundamento de derecho séptimo -. También se afirma en ella y es, en todo caso, evidente que, tanto las marcas de la demandante, como las de doña Adelina, están formadas, en sus respectivos casos, por las palabras " *Tupper* " y " *ware* " y " *Tupper* " o " *Taper* " y " *sex* " - fundamento de derecho sexto -, lo que implica dar por supuestas una identidad - en uno de los casos, sólo fonética - en la primera parte de ambas y unas diferencias en la segunda; éstas incrementadas por concurrencia de los elementos gráficos incorporados a unas y no a las otras.

Lógico es, por tanto, suponer que de la entidad o magnitud de esas diferencias ha de depender la afirmación o negación del riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios. La operación lógica que se reclama, ha de partir de esa premisa.

II. No parece opuesto, por otro lado, a una correcta sistemática iniciar la exposición del razonamiento requerido con la conclusión de él resultante, haciendo que su posterior exposición sirva de explicación de lo que, ya inicialmente, se afirma.

De acuerdo con ello concluimos que no es cierto que el Tribunal de apelación haya desconocido en su sentencia las pautas o criterios establecidos por la jurisprudencia al negar el riesgo de confusión afirmado en la demanda y, de nuevo, en el escrito de interposición del recurso.

Otra cosa es que los argumentos que dan soporte a la decisión recurrida no precisen y, a la vez, no admitan o toleren, en su conjunto, alguna modificación, que, al fin, no impedirá que la decisión sea la misma - lo que, en casación, resulta de la aplicación de la técnica conocida como de la equivalencia de resultados, con reflejo únicamente en el régimen de las costas -.

A. Lo expusimos al examinar el recurso extraordinario por infracción procesal, pero hay que repetir que el Tribunal de apelación no declaró la caducidad por vulgarización de las marcas comunitarias registradas, como denominativas - " *Tupperware* " -, a nombre de Dart Industries Inc. con los números 334 599 y 1 438 670, sino que, respetando la vigencia y validez de las mismas, se limitó a emitir el reclamado juicio de confundibilidad entre ellas y las españolas registradas, a nombre de una de las demandadas, como mixtas - " *Tuppersex* " y " *Tapersex* ", con un dibujo - y con los números 2 495 206 y 2 495 207, a los solos efectos de decidir sobre la validez de éstas y la licitud de su uso.



Carece, por tanto, de justificación la afirmación de que se han infringido las normas de los artículos 95 y 50, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94, y la doctrina formada con su aplicación.

B. No es cierto que el Tribunal de apelación haya desconocido, al realizar el mencionado juicio, el concepto de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos y servicios, considerado como uno de los esenciales en el sistema moderno de marcas. Antes bien, ha partido de que el riesgo de confusión existe cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios - sobre ello, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/2007, 26/28) y de 10 de abril de 2008 (C-102/2007, 28) -.

En particular, dado que el consumidor suele percibir la marca como un todo, sin recordar sus detalles, se considera improcedente, a los fines de efectuar una correcta comparación entre las confrontadas, descomponer los elementos denominativos que las integran y, por ello, atender a unos y no a otros. En tal sentido, la jurisprudencia establece que la apreciación global del riesgo de confusión, en consideración a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, ha de basarse en la impresión de conjunto producido por las marcas.

No obstante, el método de división de elementos, a tales efectos, se considera correcto en ciertos casos y, en particular, cuando las marcas de cuya validez se trate - aquí las de la demandada - sean complejas, su componente denominativo esté formado por la unión de varias palabras - "Tupper" o "Taper" y "sex" -, una de ellas sea idéntica a alguna de las integrantes de la otra marca confrontada y, además, tenga una especial fuerza diferenciadora en los respectivos conjuntos, así, por ser notoriamente conocida. Lo que, en el caso enjuiciado, sucede - pese a lo que se afirma en la sentencia recurrida - con las palabras "Tupper" o "Taper", que son las que, por ser conocidas en el mercado, es lógico suponer que el consumidor destinatario habrá guardado en su memoria con más intensidad que las demás.

Sin embargo, cuando junto a ese término notoriamente conocido se utiliza otro - en el caso, "sex" - que, cualquier que sea su fuerza distintiva en abstracto, tiene un significado que "*conoce cualquier consumidor aunque no conozca el idioma inglés*" - como afirma el Tribunal de apelación en el fundamento de derecho sexto de su sentencia -, es correcto entender que, para sus destinatarios, los productos o servicios distinguidos con las marcas que lo incorporan son totalmente distintos de los que los distinguen las marcas notorias de la demandante, que lo son, según se ha dicho, en relación con "*el menaje del hogar*", tan alejado de aquel ámbito.

Esa conclusión, a la que llegó el Tribunal de apelación, es conforme con las reglas o pautas a que se refiere este primer motivo, cuya desestimación resulta procedente.

#### **SÉPTIMO. Enunciado y fundamentos del segundo de los motivos del recurso de casación.**

Dart Industries Inc. denuncia en este motivo la infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en relación con el 4, apartado 3, de la entonces vigente Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Alega la recurrente que su marca "Tupperware" es renombrada, en la medida en que resulta conocida por la generalidad del público y no sólo por el sector interesado en los recipientes de plástico y en la comercialización de productos en reuniones caseras. Lo que, según entiende, la sentencia recurrida da por supuesto.

Añade que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta la especial protección de que, por tener aquella condición, merecen sus marcas, ante lo que constituye un aprovechamiento indebido, un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de las mismas.

Afirma, finalmente, que habiendo reconocido el Tribunal la existencia de un vínculo entre las marcas de las litigantes, es contradictoria la afirmación de que la distancia existente entre los productos ofertados por cada una de ellas a sus clientes impide que pueda operar una transferencia de la imagen de las de la demandante a las de la demandada.

Concluye dando por cierta la concurrencia, en el caso, de los tres elementos que permiten activar la protección reforzada de la marca registrada, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos que señaló como infringidos en el enunciado del motivo.

#### **OCTAVO. Desestimación del motivo.**

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, instauró a favor de las denominadas marcas de renombre una protección mayor que la que establece el mismo artículo en el apartado 1 - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2000 (C-425/1998, 41) y de 9 de enero de 2003 (C-292/2000, 19), entre otras muchas -, en la medida en que para su aplicación no se requiere la existencia de un riesgo de confusión, al operar, también, ante la utilización, sin justa causa,



del signo controvertido con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar un perjuicio a los mismos - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 2008 (C-102/2007 , 40).

Hay que recordar - con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 2008 (C-102/2007 , 41) - que dicha mayor protección reconocida a la marca **notoria** presupone un determinado grado de similitud entre las confrontadas, de modo que el público pertinente establezca una relación o vínculo entre ellas, sin confundirlas; es decir, no se exige un grado de similitud tal entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusión, pero sí que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto vínculo entre ellos, suficiente para causar alguno de los perjuicios que justifican la protección - sentencia de mismo Tribunal de 27 de noviembre de 2008 (C-252/2007 , 30, 31 y 32).

Ello supuesto, hay que añadir que la sentencia recurrida - como se lee en el inicio de la argumentación contenida en el fundamento de derecho séptimo - reconoció a las marcas de la demandante la condición de notorias, por ser conocidas por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos y servicios.

En todo caso, tras haber negado, como se expuso, la realidad de un riesgo de confusión, el Tribunal de apelación examinó - siguiendo las pautas sentadas en la sentencia de 18 de junio de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-487/07) - la cuestión de si el vínculo, relativo y lejano, existente entre las marcas en conflicto era bastante para afirmar la concurrencia de las prohibiciones de registro alegadas en la demanda. Y llegó a una respuesta negativa, por entender que dicho vínculo en la mente del público no bastaba para afirmar las infracciones.

En efecto, tras aplicar los criterios sistematizados en aquella sentencia y valorar la prueba practicada, entendió que los registros a nombre de la demandada carecían de entidad suficiente para perjudicar el carácter distintivo de las marcas de la demandante; esto es, para provocar dilución o debilitación de su capacidad para identificar, como procedentes de su titular, los productos o servicios para los que habían sido registradas, al no provocar la asociación inmediata con ellos.

A la misma conclusión llegó el Tribunal respecto del afirmado perjuicio al renombre de dichas marcas; esto es, la degradación o merma del poder de atracción vinculado a aquel.

Y lo propio sucedió con el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre; esto es, la obtención de ventaja por el tercero originada por la transferencia de la imagen de las marcas notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la demandada, de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación con las anteriores notoriamente conocidas.

Se trata de conclusiones que, asentadas en la valoración de la prueba, responden a los criterios o pautas establecidos por la jurisprudencia en la interpretación de las normas que, sin justificación, se dicen infringidas.

El motivo debe ser desestimado.

#### **NOVENO. Enunciado, fundamentos del tercero de los motivos y de su desestimación.**

I. Dart Industries Inc. denuncia, por último, la infracción de las normas contenidas en el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Alega la recurrente que dicha infracción normativa se había cometido al haber dejado el Tribunal de apelación sin efecto la condena impuesta, en la primera instancia, a las demandadas por haber invadido el ámbito de exclusión reconocido a su condición de titular de marcas comunitarias.

Considera la recurrente que dicho Tribunal no había tenido en cuenta, al tomar la referida decisión, la regla según la cual basta, para cometer la infracción del derecho sobre la marca, con el riesgo de confusión. Lo mismo denuncia con relación a la regla que impone estar, para afirmarlo o negarlo, a los productos o servicios para los cuales las marcas hubieran sido registradas.

II. El riesgo de confusión se toma en consideración, en el derecho comunitario y en el español, para impedir el acceso al registro de una marca que lo genere y, a la vez, como ámbito de la protección reconocida a lo que constituye un derecho de exclusión.

Como se expuso, al tratar de la cuestión de nulidad, los criterios utilizados por el Tribunal de apelación para negar el alegado riesgo, fueron los correctos.

Lo propio hay que decir de su aplicación para negar la infracción.

Por ello, con remisión a lo ya expuesto sobre la inexistencia del riesgo de confusión - al tratar de la causa de nulidad relativa de las marcas de la demandada - y sin necesidad de entrar en el examen de otras cuestiones que el motivo plantea, procede que lo desestimemos.

**DÉCIMO. Régimen de las costas.**

Por las razones expuestas en el fundamento de derecho sexto, no procede un pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, pese a que el mismo es desestimado.

Las costas del recurso extraordinario por infracción procesal quedan a cargo de la recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

**FALLAMOS**

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, interpuestos por Dart Industries Inc., contra la Sentencia dictada, con fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante .

Las costas del recurso extraordinario por infracción procesal quedan a cargo de la recurrente.

Sobre las costas del recurso de casación no formulamos pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.