

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2009, sobre “marcas eslogan”.

La Sala Civil del Tribunal Supremo resuelve en casación una Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, a su vez, resolvió un recurso de apelación contra otra Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, en una demanda planteada por la empresa propietaria de la marca “1880...el turrón más caro del mundo” contra la otra empresa que utilizaba el lema publicitario “Turrónes la fama, el turrón más famoso del mundo”.

El propietario de 1880 acusaba a su competidor de infringir su derecho de marca y/o de competencia desleal, ejercitando una acción de violación de marca de los artículos 34, 40, 41 a 44 de la Ley 77/2001 de marcas y acciones declarativas, de remoción y de indemnización al amparo del artículo 18, en relación con el 6 y el 12, de la Ley 3/1991 de competencia desleal. Básicamente, solicitaba que el propietario de Turrónes la Fama dejara de utilizar su -anteriormente mencionado- eslogan publicitario y le indemnizará. La sentencia de primera instancia aceptó la pretensión de la demandante y ordenó a la demandada a cesar en el uso del eslogan “Turrónes la fama, el turrón más famoso del mundo” y a indemnizar al demandante. Dicha Sentencia fue, sin embargo, revocada por la Audiencia Provincial, que desestimó la demanda al no encontrar semejanza entre los dos mensajes.

Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial interpuso la demandante recurso de casación. El Tribunal Supremo parte del análisis de los problemas que plantea el concepto de marca eslogan, sobre todo cuando su función es más la propia de la publicidad que la de identificar el origen empresarial del producto al que se aplica. Para ello parte la doctrina del Tribunal de Luxemburgo- STJCE de 21 de octubre de 2004-, que pone de manifiesto que, en el caso de las marcas eslogan, lo determinante para valorar su carácter distintivo es ver como sirven para identificar al producto, y que para ello se utilizarán los mismos criterios interpretativos que para otro tipo de marcas, aunque teniendo en cuenta que dicha función identificativa puede ser secundaria respecto a la función promocional, dado que los consumidores no suelen deducir el origen empresarial de un producto a partir de los eslóganes.

El primer motivo recurso de casación se encamina a la protección de la marca, frente al riesgo de confusión con la misma y del aprovechamiento del prestigio ajeno. El Tribunal Supremo, para enjuiciar este motivo, acude a los criterios que resultan de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo y que son: i) considerar que el fin primordial de la marca es garantizar la identificación del origen empresarial del producto, ii) que el riesgo de confusión debe de apreciarse globalmente, iii) que dicho riesgo debe de ser interpretado por el consumidor medio, iv) y que el riesgo de confusión es más elevado cuando más distintiva sea la marca anterior. El Tribunal Supremo llega a la conclusión de que dichos criterios han sido correctamente aplicados por la Audiencia Provincial de Valencia y rechaza este motivo del recurso de casación.

El segundo motivo del recurso de casación se basaba en la existencia de una competencia desleal por parte del Turrónes la Fama, por imitación del eslogan de la marca de 1881. El Tribunal Supremo considera que la distinta función que realiza la normativa de protección de la marca- un derecho subjetivo- y la de competencia desleal- el correcto funcionamiento del mercado, permitiría que un mismo comportamiento fuera

lícito en un ámbito e ilícito en el otro. Pero este no es el caso, dada la clara distinción entre ambos eslóganes, y la implantación en el mercado de la marca licenciada lo que evita el comportamiento desleal. Rechaza, por tanto, el recurso de casación.