



Roj: STS 627/2016 - ECLI:ES:TS:2016:627
Id Cendoj: 28079110012016100088

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 929/2014

Nº de Resolución: 101/2016

Procedimiento: Casación

Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil dieciséis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., representadas ante esta Sala por la procuradora D.^ª Rosa Sorribes Calle y asistidas por el letrado D. Antonio Magaña Hurtado, contra la sentencia núm. 25/2014, de 6 de febrero, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 368/2013 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 883/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, sobre competencia desleal. Ha sido parte recurrida Betis Textil, S.L. representada ante esta Sala por la procuradora D.^ª Cayetana Natividad de Zulueta Luchsinger y asistida por el letrado D. Juan Carlos Del Campo Gomis.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora D.^ª Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Betis Textil, S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] estimando íntegramente la demanda y se dicten los siguientes pronunciamientos:

» 1.- La declaración de que la explotación por Betis Textil, S.A. de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de mis representadas y cualquiera confundible con aquella, es constitutiva de un acto de competencia desleal.

» 2.- La condena a Betis Textil, S.A. a cesar de inmediato, directa o indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de mis representadas y cualquiera confundible con ésta.

» 3.- La condena a Betis Textil, S.A. a abonar a las actoras, en concepto de reparación de los daños y perjuicios sufridos, la cantidad que se determine en periodo de prueba y/o ejecución de sentencia, sobre las bases que se han fijado en la presente demanda.

» 4.- La condena a Betis Textil, S.A. a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, la condena a que se retiren del tráfico económico las fregonas lila objeto del presente procedimiento y cualquier material publicitario, catálogo u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y diseño, incluida la página web de la demandada.

» 5.- La condena a Betis Textil, S.A. a la destrucción, a su costa, de las fregonas lilas objeto del presente procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado.

» 6.- La condena a Betis Textil, S.A. a la publicación, a su costa, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector y en su propia página web www.betistextil.es por un periodo prudencial, que a juicio de esta parte no debería ser inferior a un mes.

»7.- La condena a Betis Textil, S.A. a pagar a mis representadas una indemnización coercitiva de cuantía determinada, no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, según prevén los arts. 44 LM y 55.6 LD, a determinar en ejecución de sentencia.

» 8.- La condena a Betis Textil, S.A. a las costas del proceso, declarando su temeridad en caso de que se opongán a la demanda».

2.- La demanda fue presentada el 28 de noviembre de 2011, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, y registrada con el núm. 883/2011 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El procurador D. Jone Mira Erauzquin, en representación de Betis Textil, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dictar en su momento sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda con imposición solidariamente a la parte actora de las costas causadas».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, dictó sentencia núm. 121/2013 de fecha 1 de julio , con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo desestimar la demanda interpuesta por Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. contra la Betis Textil, S.A. absolviendo a ésta de las pretensiones contra ella formuladas, con imposición de las costas a la actora».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. La representación de Betis Textil, S.A., se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 368/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 25/2014 en fecha 6 de febrero , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Mery y Celim, S.L. y Robest, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 2 de fecha 1 de julio de 2013, en los autos de juicio ordinario nº 883/2011, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

» Se acuerda la pérdida del depósito constituido por las/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- La procuradora D.^a Amanda Tormo Moratalla, en representación de Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.-La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS y de las Audiencias Provinciales en cuanto a la apreciación de la notoriedad de las marcas».

«Segundo.- La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS en cuanto al alcance de protección de una marca figurativa registrada».

«Tercero.- La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión para estimar una infracción de marca».

«Cuarto.- Incongruencia omisiva. Distintividad de marcas de color».

«Quinto.- La sentencia recurrida resuelve cuestiones sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de la misma Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) en un caso idéntico al presente».

«Sexto.- La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS y de las Audiencias Provinciales en cuanto a la apreciación de la infracción del diseño industrial de mi representada por parte de la fregona de Betis Textil».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la

misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 13 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva acuerda:

«1º. No admitir el motivo cuarto del recurso de casación interpuesto por la representación de "Mery y Celim S.A." y "Robest S.L." contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 368/2013, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 883/2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante.

» 2º. Admitir los motivos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Mery y Celim S.A." y "Robest S.L." contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 368/2013, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 883/2011 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante.

» 3º. Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición por escrito, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 30 de noviembre de 2015, se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 29 de enero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso.*

1.- Las entidades Mery y Celim, S.A. (en lo sucesivo, Mery y Celim) y Robest, S.L. (en lo sucesivo, Robest) interpusieron demanda contra Betis Textil, S.A. (en lo sucesivo, Betis Textil). Alegaban que en noviembre de 2010 tuvieron conocimiento de que Betis Textil fabricaba y comercializaba una fregona lila de microfibra llamada "genial color", que infringía los derechos de exclusiva que ostentaba Mery y Celim sobre la fregona lila como consecuencia de la titularidad de sendas marcas, española (núm. 2.684.864) y comunitaria (núm. 6.895.651), para distinguir productos de la clase 21 («utensilios y recipientes para el menaje y la cocina [que no sean de metales preciosos ni chapados]; peines y esponjas; cepillos [con excepción de los pinceles]; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado [con excepción del vidrio de construcción]; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases»); e infringía también el diseño industrial español nº 502523-01 del que era titular Robest.

En la demanda se ejercitaban acciones de infracción de las marcas, de infracción del diseño industrial y de competencia desleal, y se solicitaba la declaración de que la demandada había realizado conductas constitutivas de competencia desleal, la condena a la cesación en la fabricación, importación, uso y explotación de la fregona, a indemnizar daños y perjuicios, a retirar del tráfico económico las fregonas lilas objeto del litigio y cualquier material publicitario o catálogo en los que se haya materializado y a su destrucción, así como a la publicación de la sentencia y al pago de una indemnización coercitiva hasta la cesación efectiva de la infracción.

2.- La marca, tanto la española como la comunitaria, registrada por Mery y Celim, tenía la siguiente representación gráfica:

La demandada, Betis Textil, comercializa así su producto:

3.- El Juzgado Mercantil dictó sentencia en la que desestimó completamente la demanda, esto es, tanto la acción de infracción de las marcas comunitaria y española como la acción de infracción del modelo industrial español y la acción de competencia desleal.

La sentencia consideró que el signo registrado por la parte demandante no era la forma tridimensional de un mocho de fregona con cazoleta y un cuerpo de cordones de color lila sino la imagen bidimensional de una fregona lila, razón por la cual no era válida la comparativa realizada en la demanda entre la forma del producto de la demandante y el producto de la demandada, pues la marca de la demandante no es una marca tridimensional sino figurativa, y las semejanzas gráficas y conceptuales a analizar son las derivadas del signo figurativo registrado (la imagen de una fregona lila) con el signo empleado por el demandado para identificar su fregona. Admitir la comparativa como si se tratase de una marca tridimensional implicaría un

evidente riesgo de fraude de ley, pues mediante este mecanismo, Mery y Celim obviaban los controles que la OAMI y la OEPM realizan del signo como marca tridimensional en color, con la elevada probabilidad de que como tal fuera rechazado por falta de carácter distintivo.

El Juzgado Mercantil rechazó que la marca fuera notoria puesto que se confundía la notoriedad del signo registrado con la del producto, y la prueba practicada era insuficiente para acreditar los hechos de los que resulta la notoriedad, resultando incluso que la certificación de la Cámara de Comercio de Barcelona se refería a una marca denominativa (Mery) y no a una tridimensional.

Respecto de la acción de protección del diseño industrial registrado, la sentencia de primera instancia consideró que para que exista infracción del diseño industrial es preciso que de su cotejo con el producto de la demandada, se concluya que este último no produce una impresión general distinta en el usuario informado. En ese juicio comparativo hay que tener en cuenta que la sensación a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales, sin perjuicio de que por exigencias derivadas del deber constitucional de motivación judicial deben indicarse los criterios concretos que permiten alcanzar esa conclusión, sin que se exija que esa diferenciación sea de alto grado, y que lo que merece protección es la impresión sintética derivada conjuntamente de la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos, que en conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto cuya protección se reclama por producir una impresión diferente de los anteriores, no de los distintos elementos aislados que lo conforman, que es posible que de forma separada ya estuviesen anticipados en el tiempo.

El estándar subjetivo para apreciar esa impresión es el usuario informado, que no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes ni los integrantes de los círculos especializados del sector, y que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño. Este usuario informado es conocedor de que los distintos elementos de la fregona (cordones y cazoleta) presentan una pluralidad de posibilidades cromáticas, entre ellas el fucsia, violeta, lila o tonalidades de morado semejante, por lo que no basta esa semejanza cromática para afirmar que se causa la misma impresión general. Y las diferencias existentes en diversos elementos de la cazoleta (forma hexagonal frente a circular, interior liso frente a interior roscado, pieza de anclaje con cuatro orificios más uno grande frente a carencia de orificios, y diferente tamaño, comparando el diseño registrado con el del producto cuestionado) producen en el usuario informado una impresión general distinta.

Además, incluso aunque no se produjera esa impresión general distinta, la acción de infracción del diseño industrial debería haber sido desestimada pues procedía estimar la excepción de preuso invocada, pues consta la utilización de las fregonas de color lila por la demandada en fechas previas a la solicitud registral.

Por último, el Juzgado Mercantil analizaba y desestimaba la acción de competencia desleal.

4.- La parte demandante recurrió en apelación la sentencia del Juzgado Mercantil. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación, confirmando los razonamientos expuestos.

Declaró que la demandante había registrado una marca gráfica, bidimensional, por lo que no puede pretender que su ámbito de protección sea el de una marca tridimensional, que seguramente no habría sido registrada por no superar las prohibiciones absolutas que afectan a este tipo de marcas. Por tanto, la comparación ha de efectuarse entre la marca figurativa registrada (la fotografía de la fregona lila) y el producto comercializado por la demandada (una fregona lila envuelta en un envase de plástico con profusa utilización de elementos denominativos).

La sentencia consideraba que la marca no podía considerarse notoria puesto que era preciso que concurrieran, cumulativamente, dos requisitos: el primero, que la marca sea generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos distinguidos con ella; el segundo, que ello sea como consecuencia de su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa. En el caso enjuiciado, la Audiencia consideraba que la recurrente solo había intentado probar el segundo requisito, pero no podía inferirse que, de un determinado gasto de publicidad, o de inversión, o por los datos de venta del producto, la marca hubiera adquirido ese general conocimiento por parte del público interesado. Además, los datos aportados por la recurrente no ofrecían elemento comparativo alguno, con lo cual no era imposible discernir, siquiera, si los gastos en publicidad, o de ventas, son o no importantes en el ámbito del mercado en el que operan las demandantes con su marca.

En lo relativo a la acción de protección del diseño industrial, la Audiencia Provincial consideró correctas las razones expuestas en la sentencia de primera instancia, pues entre la cazoleta del diseño registrado y de la fregona de la demandada existen considerables diferencias (forma hexagonal en la primera, redonda en la segunda; interior liso en la primera, roscado en la otra; pieza de anclaje que sujeta los cordones, que tiene cuatro orificios y uno grande en el centro, en el diseño registrado, sin orificio alguno en la otra; tamaño distinto en ambos casos), por lo que el usuario informado las tendrá en cuenta en el juicio comparativo, produciéndole ambas fregonas una impresión general diferente.

Por último, la Audiencia Provincial desestimó también la apelación del pronunciamiento que desestimó la acción de competencia desleal pues la apelante había trasladado al ámbito de la Ley de Competencia Desleal los mismos hechos que, en primer término, había valorado desde la perspectiva marcaria y de diseño industrial, y utilizaba ahora para sustentar la deslealtad concurrencial de la demandada los mismos argumentos esgrimidos en su momento para afirmar la infracción de sus marcas y diseños.

5.- Mery y Celim, y Robest, disconformes con la sentencia de la Audiencia Provincial, han interpuesto contra ella recurso casación.

El recurso contiene seis motivos. El cuarto no ha sido admitido. El motivo sexto se refiere a la acción de infracción del diseño industrial. Los anteriores, a la de infracción de las marcas española y comunitaria.

El pronunciamiento que ha desestimado la acción de competencia desleal no ha sido recurrido, razón por la cual esta cuestión queda fuera del recurso.

Procede abordar en primer lugar los motivos segundo y tercero del recurso, por las razones que se expondrán al resolverlos.

SEGUNDO.- *Formulación de los motivos segundo y tercero del recurso.*

1.- El epígrafe del motivo segundo del recurso de casación es el siguiente:

«La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS en cuanto al alcance de protección de una marca figurativa registrada».

2.- Los razonamientos que fundamentan el motivo son, resumidamente, que la sentencia recurrida incurre en la infracción denunciada al afirmar que las marcas registradas no son tridimensionales sino figurativas, pues el art. 4.2.d de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) y el art. 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, RMC) consideran la "forma del producto" como uno de los signos susceptibles de ser considerados marca, y al considerar la Audiencia que esta circunstancia posiblemente permitió a la recurrente obviar los controles de la OAMI y la OEPM, cuando, por el contrario, los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto no son distintos a los que se aplican a otras categorías de marcas. El derecho de exclusividad concedido al titular de la marca sería el que resulta de su representación gráfica.

3.- El tercer motivo del recurso de casación tiene este encabezamiento:

«La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión para estimar una infracción de marca».

4.- Se alega en este motivo que la Audiencia, al valorar la existencia de riesgo de confusión, infringe la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, y contraviene lo dispuesto en los arts. 34 LM y 9 RMC, pues la confrontación ha de hacerse entre el registro de la marca y el producto infractor y no con arreglo al modo concreto en que el producto es comercializado, por lo que es improcedente entrar a valorar el "packaging" y la marca utilizada por la demandada. Debe realizarse una comparación de conjunto entre el signo protegido y el producto infractor. En este caso, se alega, el consumidor medio que adquiera una fregona y se deje guiar por el carácter distintivo del color lila de la fregona, con un cabezal de color lila más oscuro, podrá confundirse fácilmente, al no fijarse en las pequeñas diferencias existentes entre el cabezal de una y otra fregona.

TERCERO.- *Decisión de la Sala. La delimitación del ámbito de protección de la marca figurativa que consiste en una imagen bidimensional, en color, de la forma del producto.*

1.- De acuerdo con el art. 4 LM, aplicable a la marca española, que traspone el art. 2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la Directiva de marcas), se entiende por marca todo signo susceptible

de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tales signos podrán ser, entre otros: 1) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (apartado "b" de la enumeración contenida en el precepto). Son las denominadas marcas gráficas, en las que puede diferenciarse entre las puramente gráficas (que solo suscitan en el consumidor la imagen del signo en que consiste la marca) y las figurativas (que no solo suscitan la imagen visual sino también un determinado concepto). 2) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación (apartado "d" de la enumeración contenida en el precepto), cuyo registro como marca exige que la forma del producto o de su presentación tenga aptitud distintiva, esto es, permita identificar el origen empresarial del producto. Son las llamadas marcas tridimensionales.

El art. 4 RMC contiene una regulación similar para la marca comunitaria.

2.- El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 julio (en lo sucesivo, Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas), al regular la solicitud de registro de la marca que no sea puramente denominativa, tras prever en el art. 2.3º que en la solicitud se hará mención a la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada, establece en el art. 2.4º:

«Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 2. Si la reproducción no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma».

La regla 3, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 2868/95, de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento núm. 40/94 del Consejo, sobre la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria), prevé:

«Cuando se solicite el registro de marcas tridimensionales, se hará mención de ello en la solicitud. La representación consistirá en una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca. La representación podrá constar de hasta seis perspectivas diferentes de la marca».

3.- Que pueda registrarse como marca la forma de un producto, que sean admisibles las marcas tridimensionales, y que, en tal caso, la forma de reproducir el signo en la solicitud y en el registro sea mediante reproducciones gráficas o fotográficas bidimensionales, no significa que en el caso objeto de este recurso se haya registrado una marca tridimensional consistente en la forma de un mocho de fregona de color lila, puesto que en la inscripción de la marca no solo no consta su carácter tridimensional, sino que, al contrario, se indica que se trata de un signo gráfico, en la marca española, o figurativo, en la marca comunitaria.

El examen de las certificaciones del registro de las marcas aportadas con la demanda, tanto española como comunitaria, muestra que las marcas en las que Mery y Celim basa las acciones de infracción marcaria no son marcas tridimensionales, sino marcas gráficas (así se dice en la inscripción de la marca española), más exactamente figurativas (así se dice expresamente en la inscripción de la marca comunitaria), que consisten en la reproducción bidimensional de la forma de un producto.

4.- La recurrente combate el argumento de la sentencia de la Audiencia Provincial de que Mery y Celim no puede dar a su marca la eficacia de una marca tridimensional consistente en la forma del producto porque de este modo puede eludir los controles que sobre este tipo de marcas establecen las oficinas de registro (OAMI y OEPM) porque, alega, los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto no son distintos a los que se aplican a otras categorías de marcas.

Tal afirmación se contiene ciertamente en varias sentencias del TJUE. Pero tras realizarla, el TJUE, en la sentencia de 20 octubre 2011, asuntos acumulados C- 344/10 P y C-345/10 P, caso Freixenet, ha añadido lo siguiente:

«46. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase,

al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Mag Instrument/OAMI, apartado 30; Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 28, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 175] , apartado 27).

»47. En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Mag Instrument/OAMI, apartado 31; Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 31, y Storck/OAMI, apartado 28)».

5.- Lo expresado es aplicable a los signos que consistan en la forma del producto, tanto tridimensionales, que será lo habitual, como también en los supuestos, ciertamente más excepcionales, en que se trate de un signo figurativo consistente en la reproducción bidimensional de la forma de un producto.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05 P , caso August Storck KG , tras exponer los razonamientos expresados en el anterior apartado respecto de los requisitos que debe reunir una marca tridimensional que consista en la forma de un producto, añade:

«29 Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.»

6.- En consecuencia, tanto los signos figurativos como los tridimensionales deben superar el examen de las prohibiciones absolutas que establece la normativa de registro para ser inscritos como marcas. Entre estas prohibiciones figuran una serie de reglas que son aplicables únicamente a los signos, tanto tridimensionales como figurativos, que consisten en la forma del producto y, por tanto, constituyen unos requisitos específicos que estos signos deben reunir para lograr su registro como marcas.

Los artículos 3.1.e) LM y 7.1.e) RMC contienen estas prohibiciones absolutas específicas para los signos que consistan en la forma del producto. Estos preceptos prohíben el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

7.- La razón de ser de estas prohibiciones absolutas específicas radica en que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a su origen empresarial, calidad, procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie.

Estas prohibiciones absolutas específicas para las marcas que consistan en la forma del producto o de su presentación están destinadas a evitar que pueda registrarse como marca signos que no son aptos para identificar el origen empresarial de los productos y los demás mensajes asociados a la marca.

8.- La demandada no ha planteado como excepción ni como reconvencción la nulidad, con base en esas prohibiciones absolutas, de las marcas de Mery y Celim. Tampoco ha excepcionado la falta de uso efectivo y real de la marca registrada, ni ha reconvenido ejercitando la acción de declaración de caducidad por falta de uso, tal como permite el art. 41.2 LM . Por tanto, ha de partirse de la validez y plena eficacia de tales marcas.

Ahora bien, la regulación de estas prohibiciones absolutas específicas para las marcas consistentes en la forma del producto no solo sirve como criterio para enjuiciar la nulidad de las marcas, en el caso de que se ejercite una acción de nulidad por contravención de tales prohibiciones. También suministra criterios útiles para delimitar el ámbito de la protección de estas marcas. Además, el hecho de que el signo sea figurativo y consista en la reproducción bidimensional de una cierta perspectiva de la forma del producto también tiene influencia en la delimitación de este ámbito de protección de las marcas de la demandante.

La correcta delimitación del ámbito de protección de las marcas es un elemento fundamental para juzgar si se ha producido la infracción que se alega en la demanda.

9.- Tanto el art. 34.2 LM como el 9.2 RMC prevén que el ejercicio del *ius prohibendi* permite al titular de la marca registrada impedir que los terceros, sin su consentimiento, pongan el signo en los productos o en su presentación, utilicen el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, o pongan el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, esto es, que utilicen en el tráfico

económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca, y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público.

La acción marcaria ejercitada por Mery y Celim atribuye a Betis Textil la infracción de sus marcas por haber incurrido en imitación confusoria. Es preciso por tanto determinar si ha existido riesgo de confusión, incluido el de asociación.

10.- La marca tiene como función principal indicar el origen empresarial del producto y distinguirlo de otros productos que tengan un diferente origen empresarial, otra calidad, etc. Por tanto, la primera comparación que exige la apreciación del riesgo de confusión de acuerdo con lo previsto en el art. 34.2 LM y el art. 9.1 RMC (signo idéntico o semejante a la marca) hay que hacerla entre los signos que sean aptos para indicar el origen del producto. Esto es, ha de hacerse la comparación entre la marca de quien ejercita la acción marcaria, tal como ha sido registrada, y los signos empleados por los competidores contra quienes dirige su acción, no entre los productos en sí mismos considerados.

El examen de las alegaciones de Mery y Celim muestra que el derecho de exclusiva que invoca, con base en las marcas española y comunitaria que tiene registradas, no lo hace recaer sobre un signo indicativo del origen del producto, sino sobre el producto en sí. La demandante no realiza correctamente el primero de los exámenes necesarios para apreciar el riesgo de confusión, la confrontación del signo registrado con el signo utilizado por la demandada en su producto. Realiza la comparación entre el producto que ella comercializa, puesto que considera que ha registrado como marca la forma tridimensional del producto, y el producto comercializado por la demandada. En su demanda, destaca que no solo coincide el color y la forma de la fregona sino también el material utilizado en su fabricación.

Esta tesis es errónea. Las marcas registradas por Mery y Celim no le otorgan la exclusiva sobre el producto consistente en un mocho de fregona de color morado con cordones de microfibra. Se la otorga sobre un signo distintivo, registrado con unas determinadas características, que sirve para identificar la procedencia del producto y otras características asociadas a dicha procedencia, como puede ser la calidad.

11.- Como se ha dicho, el otro término de comparación no debe ser el producto comercializado por Betis Textil, sino el signo que esta utiliza en sus productos, que sirve para identificar su procedencia y distinguirlo de otros productos.

El Tribunal de Justicia, desde su sentencia de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/01, caso Arsenal), ha declarado, y reiterado en otras más recientes como la de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, caso Interflora:

«[...] el ejercicio de este derecho [el *ius prohibendi* del titular de la marca] debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.»

De ello se desprende que el titular de la marca solo puede invocar el *ius prohibendi* cuando un tercero no autorizado utilice en el tráfico económico y a título de marca un signo idéntico o confundible con la marca registrada para indicar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de los de otra procedencia. Y un tercero usa un signo a título de marca cuando el signo ocupa un lugar tan destacado en el propio producto, en su envoltorio o en la publicidad, que previsiblemente captará la atención de los consumidores, que lo interpretarán como la indicación del origen del producto.

12.- Una vez sentado cuál debe ser el primer paso de la comparación necesaria para decidir si hay infracción marcaria por riesgo de confusión (comparación de signo con signo), ha de aplicarse al caso objeto del recurso. Para ello, debe fijarse cuál es el ámbito de protección de las marcas registradas por Mery y Celim (primer término de la comparación) y cuál es el signo que está siendo utilizado por Betis Textil en sus productos a título de marca (segundo término de la comparación).

13.- Las alegaciones de Mery y Celim muestran que considera que las marcas registradas le dan un derecho de exclusiva sobre cualquier mocho de fregona lila.

Esta premisa no puede ser aceptada. En lo referente a la forma tridimensional del producto, no puede admitirse que la marca registrada otorgue a Mery y Celim el monopolio sobre la forma del mocho de fregona, puesto que esa forma es la impuesta por la naturaleza del producto y no identifica el origen empresarial del mismo, por lo que carece de cualquier distintividad. Además, no debe olvidarse que Mery y Celim no ha registrado marcas tridimensionales consistentes en el mocho de una fregona, sino una marca figurativa,

bidimensional, que consiste en una determinada visión frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos, en forma aproximadamente triangular.

14.- En algunas de las alegaciones de Mery y Celim, tanto en su demanda como en el recurso, se menciona el color lila como el signo indicativo del origen empresarial de su producto, con lo que parece indicarse que el propio color lila, aplicado al mocho de fregona, es la marca registrada.

Esta tesis tampoco es admisible. No es correcto afirmar que se ha registrado como marca un determinado color, en este caso el color lila, en dos tonos, para determinados productos, los mochos de fregona, de forma que cualquier mocho de fregona de color lila, en cualquiera de sus tonalidades, simplemente con una tonalidad más oscura en el casquillo rígido que en los hilos, infrinja las marcas, española y comunitaria, de Mery y Celim.

Respecto del registro del color como marca, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, caso Libertel , afirmó:

«Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104/CEE [...], a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido.»

En las certificaciones de los registros de las marcas española y comunitaria se observa que Mery y Celim no ha registrado como marca el signo consistente en un color aplicado a un determinado producto. No se trata de realizar en este momento un examen de validez, que sería improcedente puesto que no se ha excepcionado ni reconvenido sobre la nulidad de la marca, y que exigiría además analizar el resto de requisitos precisos para el registro del color como marca (fundamentalmente, la distintividad adquirida antes del registro o su carácter inusual y arbitrario). Se trata de valorar, en base a los requisitos del registro de determinadas marcas, en concreto las marcas consistentes exclusivamente en un color, si lo registrado ha sido tal marca. Y la conclusión ha de ser que lo registrado como marca no ha sido el color lila para un determinado tipo de productos, puesto que no se ha identificado adecuadamente el color. La mención al color del signo figurativo es altamente imprecisa en el registro de las marcas de la demandante, puesto que el color no se identifica con arreglo a un código de identificación de los colores internacionalmente reconocido, y se observa incluso que pese a que la parte rígida y la parte flexible son de tonos distintos, la mención al color es única: lila.

La mención que los registros de la marca hacen al color lila no supone que se haya registrado como marca el color como tal para los productos consistentes en mochos de fregona. Al no ser un signo denominativo ni un signo gráfico sin cromatismo, se ha mencionado el color utilizado porque así lo prevé el art. 2.5 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas y el 3.5 del Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria, pero no se han identificado los distintos tonos de lila empleados en la parte rígida y en la parte flexible del mocho mediante sistema de clasificación de los colores reconocido.

15.- Como conclusión a lo expuesto, lo que Mery y Celim ha registrado como marca es un signo figurativo de carácter bidimensional, consistente en la vista frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos, en forma aproximadamente triangular, con una combinación de colores, distintos tonos de lila.

Ese es el signo protegido como marca española y como marca comunitaria y que ha de servir como primer término de comparación en el juicio de confusión necesario para decidir si ha existido una infracción marcaria.

Esta conclusión es fundamental para decidir la controversia planteada, puesto que el ámbito de protección del derecho de exclusiva que atribuye el derecho de marca viene determinado por su inscripción registral, y, en concreto, por la clase de marca que se registra, esto es, si la marca registrada es figurativa, o, por el contrario, es tridimensional, o si lo registrado es un color o combinación de colores.

Habida cuenta de la protección que el derecho de exclusiva en que consiste la marca otorga a su titular, es muy importante para la seguridad en el tráfico jurídico y económico que el ámbito de protección de la marca esté correctamente configurado y que los competidores sepan a qué atenerse, sin que la marca pueda otorgar a su titular un monopolio sobre determinadas formas que suponga un obstáculo injustificado para la competencia en un sector del mercado.

16.- Hay que fijar el otro término de la comparación, esto es, cuál es el signo utilizado por Betis Textil para indicar la procedencia de sus productos, puesto que, como ya se ha dicho, lo que puede infringir el derecho de exclusiva que a la demandante otorga las marcas que tiene registradas no es el producto comercializado por Betis Textil, sino el signo que utiliza a título de marca.

Se trata por tanto de identificar cuál es la característica exterior de los productos de la demandada, o de su presentación, que, por su carácter distintivo, sirve para identificar su procedencia y distinguirlos de los productos que tienen otro origen empresarial.

Esta Sala es consciente de que no estamos ante una acción de competencia desleal y que los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo. Sin embargo, ha de tomarse en consideración la naturaleza del producto y la forma en que se comercializa por Betis Textil, porque sirve para determinar cuál es el signo que, cara a los consumidores, contiene los mensajes propios de la marca, con el que ha de compararse la marca registrada por la demandante. Así lo hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C- 498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L., en el que el tribunal tuvo en cuenta que se trataba de productos de consumo muy corriente, que se adquieren casi siempre en las grandes superficies o en establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y en que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca.

En el caso de los productos comercializados por Betis Textil, se observa que se trata de mochos de fregona, que son también productos de consumo muy corriente que se adquieren con frecuencia en establecimientos comerciales en los que estos productos se exponen en un envoltorio plástico, que les confiere una forma aproximadamente cilíndrica. En ese envoltorio plástico existe una gran franja de color amarillo, que tapa una parte sustancial de los cordones del mocho de fregona, en la que aparece destacada la denominación "genial color" con una determinada grafía, y otras menciones y dibujos.

Se trata por tanto de un signo mixto, denominativo y gráfico.

Una vez fijados los términos de la comparación (marca registrada de la demandante, signo utilizado por la demandada a modo de marca), procede realizar la comparación para apreciar si existe riesgo de confusión.

17.- En nuestra sentencia 375/2015, de 6 de julio , declaramos:

«Como hemos expuesto en otras ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio , y 95/2014, de 11 de marzo), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma]. [...]

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).»

18.- En la comparación entre signos que no son puramente denominativos ha de tenerse en cuenta tanto el plano conceptual como el gráfico.

Ni en uno ni en otro plano existe una mínima similitud entre el signo registrado como marca, una imagen frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos en forma aproximadamente triangular y dos tonos de lila, y el signo utilizado por la demandada, el signo mixto gráfico y denominativo a que se ha hecho referencia. Los signos son tan distintos que, pese a tratarse de productos de uso muy común y de escaso precio, pese al escaso grado de atención que por ello les presta el consumidor medio y que este no realiza una comparación directa entre los signos, y pese a la identidad en los productos, puesto que el producto comercializado por Betis Textil está incluido en la clase 21 del Nomenclátor, para los que están registradas las marcas de Mery y Celim, un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no podría confundir uno y otro signo y considerar que ambos productos tienen una misma procedencia, o que existe asociación entre los productores de uno y otro producto, por la diferencia tan acusada entre las marcas de Mery y Celim y el signo empleado por Betis Textil.

19.- En conclusión, las marcas nacional y comunitaria registradas por Mery y Celim dan derecho a esta sociedad a impedir que el signo en que consisten las marcas sea utilizado en el tráfico económico como signo de otros productos de la clase para la que han sido registradas, o se incorporen a esos productos o a la publicidad que de los mismos se haga. Pero no permite a Mery y Celim impedir que se fabriquen y comercialicen otras cabezas de fregonas de color lila que se comercializan con signos diferentes al suyo, como es el caso del signo mixto, denominativo y gráfico, utilizado por Betis Textil, puesto que sus derechos de marca, española y comunitaria, no le otorgan la exclusividad en el mercado sobre los mochos de fregona de color lila, cualquiera que sea el signo con que son marcados.

20.- Lo expuesto determina la desestimación de los motivos segundo y tercero del recurso.

CUARTO.- *Formulación del primer motivo del recurso.* **1.-** El epígrafe del primer motivo es el siguiente:

«La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS y de las Audiencias Provinciales en cuanto a la apreciación de la notoriedad de las marcas».

2.- El motivo denuncia que la Audiencia Provincial ha infringido la regulación de la marca notoria al exigir dos requisitos cumulativamente, que la marca sea generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos distinguidos con ella, y que ello sea como consecuencia de su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa.

En realidad, afirma la recurrente, hay un único requisito, que la marca sea generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos distinguidos con ella. Lo que la Audiencia considera que es un segundo requisito constituye en realidad una enumeración de factores que sirven para alcanzar la conclusión de que la marca ha alcanzado ese grado de conocimiento por el público.

QUINTO.- *Decisión de la Sala. Criterios de apreciación de la notoriedad de la marca.*

1.- Al haber considerado la Sala que la comparación realizada por la recurrente para apreciar el riesgo de confusión, consistente en comparar la forma tridimensional de la fregona lila con el producto comercializado por la demandada, o en otorgarle la exclusiva del color lila en los mochos de fregona, es incorrecta, la cuestión

que se plantea en este motivo queda privada de trascendencia, dado que la notoriedad se alegó en la demanda como elemento que aumentaba el riesgo de confusión, al dotar a las marcas de Mery y Celim de una mayor distintividad.

Descartada cualquier similitud entre signos que posibilite el riesgo de confusión, la mayor o menor distintividad del signo de la demandante es irrelevante.

2.- Ciertamente no resulta correcto interpretar el art. 8.2 LM en el sentido de que establece dos requisitos cumulativos para que una marca pueda considerarse notoria puesto que, como alega la recurrente, volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, son criterios enumerados a título ejemplificativo como indicativos de que una marca puede ser generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca.

Pero el recurso no desvirtúa los demás argumentos que la Audiencia, bien explícitamente, bien al asumir lo resuelto en primera instancia, ha empleado para rechazar el carácter notorio de la marca.

3.- La Audiencia Provincial argumentó que los datos que resultan de las pruebas aportadas por la recurrente no ofrecían elemento comparativo alguno, con lo cual no era imposible discernir, siquiera, si los gastos en publicidad, o de ventas, son o no importantes en el ámbito del mercado en el que operan las demandantes con su marca. Se trata de una valoración probatoria que no puede ser desvirtuada en un recurso de casación.

El Juzgado Mercantil, que también había considerado que la prueba no era concluyente, argumentó asimismo que Mery y Celim confundía la notoriedad del signo registrado con la del producto. El argumento es fundamental, porque la demandante, al haber partido de una idea equivocada de cuál era el signo registrado como marca, que identificó con el producto en sí, consideró que los datos que apuntaban a una amplia distribución y promoción de su producto equivalían al amplio conocimiento y notoriedad de la marca.

Si bien esto puede ser así en la generalidad de los casos, no lo es cuando de las alegaciones y las pruebas practicadas no resulta que el titular de la marca la esté utilizando de una forma real y efectiva. Es significativo el dato que apunta el Juzgado de que la certificación de la Cámara de Comercio aportada se refería a una marca denominativa, Mery, que es un signo denominativo que efectivamente emplea la demandante en su producto, y no a la marca figurativa propiamente dicha. Y las pruebas aportadas por la demandante no muestran que esté utilizando como marca el signo que tiene registrado como tal.

Por tales razones, el motivo debe ser desestimado.

SEXO.- *Formulación del quinto motivo del recurso.*

1.- El título del cuarto motivo es el siguiente:

«La sentencia recurrida resuelve cuestiones sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de la misma Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) en un caso idéntico al presente.»

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente no cita cuál pueda ser el precepto legal infringido y argumenta que la sentencia recurrida infringe su derecho a la tutela judicial efectiva al haber resuelto de manera diferente a como lo hizo en una sentencia anterior dictada en un caso idéntico.

SÉPTIMO. *Decisión de la Sala. Inadmisibilidad del motivo.*

1.- El recurso de casación solo puede tener por objeto «la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso», según prevé el art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Además, exige ineludiblemente la correcta identificación del precepto legal infringido, ya que la función nomofiláctica que cumple en el sistema exige a la recurrente identificar el precepto legal vulnerado y razonar la errónea aplicación del mismo por la sentencia recurrida.

2.- Tales requisitos se incumplen en el motivo formulado, que no cita ningún precepto legal como infringido, y que se refiere a un derecho fundamental, el de tutela judicial efectiva, reconocido el art. 24 de la Constitución , cuya infracción solo es posible denunciar a través del recurso extraordinario por infracción procesal (469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El motivo, por tanto, era inadmisibile, lo que determina, en el momento de dictar sentencia, que deba ser desestimado.

OCTAVO.- *Formulación del sexto motivo del recurso.*

1.- El último motivo del recurso de casación se inicia con este epígrafe:

«La sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del TS y de las Audiencias Provinciales en cuanto a la apreciación de la infracción del diseño industrial de mi representada por parte de la fregona de Betis Textil.»

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial sobre la figura del usuario informado, al incurrir en un error manifiesto al considerar que el usuario informado apreciaría las diferencias entre los diseños, puesto que son prácticamente idénticos, así como a la forma de hacer la comparación entre los diseños en conflicto, puesto que no tiene en cuenta la impresión sintética derivada conjuntamente de la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos, sino que realiza una comparación elemento por elemento.

NOVENO. *Decisión de la Sala. El usuario informado en el diseño industrial.*

1.- El Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 diciembre 2001, de Dibujos y Modelos Comunitarios, y la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos, no contienen una definición del concepto de «usuario informado».

Tampoco lo hace la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Tan solo en su exposición de motivos afirma sobre esta cuestión que «habrá de concretarse [la figura del usuario informado] caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto».

2.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas.

De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (sentencias del TJUE de 20 de octubre de 2011, asunto C - 281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA , y de 18 de octubre de 2012 , asuntos acumulados C- 101/11 P y C-102/11 P , caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo , S.A.).

3.- De acuerdo con esta definición, el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial.

Declara en este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA :

«Sin embargo, dado que, en materia de dibujos o modelos, la persona que procede a la comparación es un usuario informado que, como se ha señalado en los apartados 53 y 59 de la presente sentencia, se distingue del mero consumidor medio, no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos.»

Por tal razón, a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos.

En el caso objeto del recurso, el producto a que se aplica el diseño registrado y el producto que en la demanda se considera infractor, pertenecen al mismo sector industrial, el de los productos de limpieza, es más, son idénticos: mochos de fregona.

4.- Lo expuesto implica que, el supuesto objeto del recurso, la fijación que las sentencias de instancia hacen del "usuario informado" que sirve para determinar los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, es correcta, al considerar que lo es no sólo el comercial que se dedica a la venta de fregonas y tiene conocimiento

de los diferentes modelos que hay en el mercado, sino también el usuario final que hace uso de fregonas bien por su actividad profesional, bien por su dedicación habitual, y que conoce los diferentes modelos existentes, prestando un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos.

5.- El recurso alega la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el "usuario informado", pero al desarrollar la impugnación no hace referencia alguna a cómo ha infringido la Audiencia la jurisprudencia existente sobre dicho concepto, pues se limita a mostrar su desacuerdo con la sentencia recurrida en una cuestión fáctica, al afirmar que, en contra de lo expuesto por la Audiencia, el diseño registrado y el diseño del producto de la demandada son prácticamente idénticos.

Tal argumento no solo no sirve para poner de manifiesto la existencia de una infracción legal en la determinación del concepto de usuario informado, sino que, en todo caso, muestra el error de la recurrente, al asimilarlo a la figura del consumidor medio que sirve como criterio de referencia en las marcas, que percibe los diseños como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, y no como un usuario informado, que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

6.- Tampoco lleva razón la recurrente cuando impugna la manera en que la Audiencia Provincial (y el Juzgado, cuya sentencia asume y confirma la Audiencia) ha hecho la comparación entre el diseño registrado y el diseño del producto de la demandada.

La sentencia recurrida no ha hecho una comparación comprobando elemento por elemento. La Audiencia asumió la comparación hecha por el Juzgado de Primera Instancia, que afirmó que no basta la semejanza cromática para afirmar que se causa la misma impresión general, y que las diferencias existentes en diversos elementos significativos de la cazoleta, que detallaba, producen en el usuario informado una impresión general distinta. La Audiencia Provincial hacía también referencia a esos elementos para afirmar que el usuario informado tendrá en cuenta en el juicio comparativo las diferencias considerables existentes que en los mismos determinaban que ambas fregonas produjeran en el usuario informado una impresión general diferente.

Como ya afirmamos en la sentencia 343/2014, de 25 junio, esto no supone la realización de una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general, que es la correcta en el campo del diseño industrial. Significa que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia. A la trascendencia de estos elementos y de la posición frente a ellos del "usuario informado" hace referencia el TJUE en su sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P (caso PepsiCo), cuando afirma:

«En tercer lugar, por lo que respecta al grado de atención del usuario informado, procede recordar que, si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26), tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.»

Por ello, este motivo del recurso debe ser también desestimado.

DÉCIMO .- *Costas y depósito.*

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

FALLAMOS



1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Mery y Celim, S.A. y Robest, S.L. contra la sentencia núm. 25/2014, de 6 de febrero, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 368/2013 .

2.º- Imponer a tales recurrentes las costas del recurso de casación, así como la pérdida del depósito constituido.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Saraza Jimena.-Pedro Jose Vela Torres.- FIRMADO y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Saraza Jimena** , 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ