



Roj: STS 3064/2012 - ECLI:ES:TS:2012:3064
Id Cendoj: 28079110012012100299

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 1992/2008

Nº de Resolución: 286/2012

Procedimiento: Casación

Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de dos mil doce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación por interés casacional interpuesto por la compañía mercantil demandada EUROPASTRY S.L., representada ante esta Sala por la procuradora D^a María José Rodríguez Teijeiro, contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2008 por la Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 642/07 dimanante de las actuaciones de juicio ordinario nº 426/06 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, sobre violación del derecho de marca. Ha sido parte recurrida la compañía mercantil demandante PANRICO S.A., representada ante esta Sala por la procuradora D^a María del Carmen Moreno Ramos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 1 de junio de 2006 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil PANRICO S.A. contra la compañía mercantil EUROPASTRY S.A. solicitando se dictara sentencia "declarando que:

1.- La compañía demandada EUROPASTRY S.A. ha incurrido en actos de competencia desleal con la introducción en el mercado de productos ofrecidos con utilización de los signos **DONUT** y DOUGHNUTS en competencia con las acreditadas marcas exclusivas **DONUT-DONUTS-DOGHNUTS** de la demandante PANRICO S.A.

2.- La compañía demandada EUROPASTRY S.A. ha violado derechos de propiedad industrial que corresponden en exclusiva a la demandante PANRICO S.A., amparados por las marcas **DONUT-DONUTS-DOGHNUTS** registradas en España a favor de la misma, al ofrecer al mercado productos con utilización de los distintivos **DONUT** y DOUGHNUTS en competencia con los de la demandante.

Y como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la compañía demandada EUROPASTRY S.A., a:

1.- A cesar en todo acto de confusión, imitación, aprovechamiento de la reputación propia de la demandante o cualquier otro que sea objetivamente contrario a la buena fe mediante la oferta al mercado de productos con utilización de los signos **DONUT**, DOUGHNUTS y/o cualquier otro que se confunda o se asocie con las marcas registradas **DONUT-DONUTS-DOGHNUTS** propiedad de PANRICO S.A.

2.- A indemnizar a la demandante PANRICO, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la misma y por el enriquecimiento injusto producido por su actuación ilícita de competencia desleal y violación de derechos de exclusiva, en cuantía equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizado por la demandada con los productos ofrecidos o comercializados con utilización de los signos **DONUT** y/o DOUGHNUTS desde el 26 de octubre de 2004.

3.- A abonar a la demandante PANRICO, S.A. la correspondiente indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido a partir de la condena por violación de marca hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de marcas .

4.- A publicar la sentencia a su costa mediante anuncio en los periódicos EL PAÍS, EL MUNDO y ABC y en la revista ALIMARKET.

5.- A pagar las costas procesales".

SEGUNDO.- Repartida la demanda al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, dando lugar a las actuaciones nº 426/06 de juicio ordinario, y emplazada la demandada, esta compareció y contestó a la demanda solicitando su íntegra desestimación, con imposición de costas a la parte demandante, por las siguientes razones "y con independencia de cualquier otro motivo que estime el Juzgador:

(1) En cuanto a la acción ejercitada de la Ley de Competencia Desleal: (1) por no haberse interpuesto la misma dentro del plazo previsto en el art. 21 LCD ; o (ii) por su inadecuada formulación y acumulación a las acciones marcarias ejercitadas; o (iii) porque la actuación de mi representada no puede considerarse constitutiva de competencia desleal, o bien (iv), en todo caso, por no darse ninguno de los supuestos previstos en la LCD que permita su prosperabilidad.

Y,

(II) En cuanto a la acción ejercitada de la Ley de Marcas: (i) porque el ámbito de protección de las marcas de la demandante no alcanza al uso del vocablo DOUGHNUT, que es de libre utilización para describir un concreto producto de bollería. (ii) Si se estimase que tal uso podría colisionar con alguna de las marcas de la Actora, subsidiariamente por la vía de excepción, se estime, en su caso, en los fundamentos de la Sentencia, sin pronunciamiento alguno al respecto en el Fallo de la misma, al no ejercitarse reconvenición, las siguientes excepciones, individualizada o conjuntamente, según entienda el Juzgador:

(ii.a) la de nulidad de la marca "DOGHNUT" número 1.288.926;

(ii.b) o subsidiariamente su caducidad, por cualquiera de los motivos indicados en este escrito y al amparo de lo que dispone la Ley de Marcas; y/o

(ii.c) la caducidad de las marcas "**DONUT**" número 339.563 y/o número 643.273 al amparo de lo dispuesto en el artículo 55, apartado d) de la Ley de Marcas ".

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el magistrado-juez titular del mencionado Juzgado dictó sentencia el 13 de abril de 2007 con el siguiente fallo: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales y de PANRICO S.A., contra EUROPASTRY S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Antonio María de Anzizu Furest, debo acordar y acuerdo;

1º Declarar que EUROPASTRY S.A. ha infringido derechos de propiedad industrial que corresponden en exclusiva a la demandante PANRICO S.A., amparados por las marcas **DONUT**-**DONUTS**--**DOGHNUTS**, al ofrecer en el mercado productos con los distintivos **DONUT** y **DOUGHNUTS**.

2º Condenar a EUROPASTRY S.A a que cese en la actividad infractora, esto es, a que deje de ofrecer en el mercado productos con los signos **DONUT** y **DOUGHNUTS**.

3º Condenar a EUROPASTRY S.A. al pago de 33.713,09 euros en concepto de daños y perjuicios.

4º Condenar a EUROPASTRY S.A. al pago de una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta se produzca la cesación efectiva de la violación, fijándose en ejecución de sentencia el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar y el importe concreto de dicha indemnización.

5º Condenar a EUROPASTRY S.A. a que publique la Sentencia, a su costa, en el periódico EL PAÍS.

6º No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales".

CUARTO.- Interpuesto por la parte demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 642/07 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona , esta dictó sentencia el 16 de julio de 2008 desestimando íntegramente el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la parte recurrente las costas de la apelación.

QUINTO.- Anunciado por la parte demandada-apelante recurso de casación por interés casacional contra la sentencia de apelación, el tribunal sentenciador lo tuvo por preparado y, a continuación, dicha parte lo interpuso ante el propio tribunal mediante cuatro motivos por oponerse la sentencia impugnada a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo: el motivo primero por oponerse a la doctrina sobre el juicio de confundibilidad en función de una visión de conjunto y en relación con el art. 34.2b) de la Ley de Marcas ; el segundo por oponerse a la doctrina jurisprudencial sobre nulidad de una marca por genericidad del signo,

en relación con el art. 5.1, letras c) y d), de la Ley de Marcas de 2001 en relación con la Ley de Marcas de 1988 y con el art. 124.5 del Estatuto de "Propiedad Intelectual de 1929"; el tercero por incongruencia en la aplicación del art. 34.2b) de la Ley de Marcas en relación con el art. 218 LEC; y el cuarto por incongruencia de la sentencia recurrida al acordar la prohibición del uso de la palabra *doughnuts*, infringiendo el art. 6.1 de la Ley de Marcas en relación con el art. 218 LEC.

SEXO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y personada ante la misma la parte demandante-recurrente, también lo hizo la actora-recurrida alegando que ninguno de los cuatro motivos era admisible: el primero por querer imponer un nuevo juicio fáctico sin concretar ninguna doctrina jurisprudencial ni la menor deficiencia del juicio jurídico del tribunal de apelación; el segundo por no concretar tampoco ninguna doctrina jurisprudencial y proponer una nueva valoración de los hechos; y el tercero y el cuarto por plantear mediante recurso de casación una cuestión propia del recurso extraordinario por infracción procesal, a todo lo cual se añadían unas consideraciones sobre la "manipulación fáctica" en que incurría el recurso.

SÉPTIMO.- Dictada por esta Sala providencia acordando oír a las partes sobre la posible inadmisión de los motivos tercero y cuarto del recurso, la parte actora-recurrida alegó que todo el recurso se fundaba en sentencias del Tribunal Supremo que no habían aplicado la Ley de Marcas de 2001, por lo que no podía concurrir interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

OCTAVO.- Por auto de 2 febrero de 2010 se acordó no admitir los motivos tercero y cuarto del recurso y admitir sus motivos primero y segundo.

NOVENO.- La parte actora-recurrida presentó escrito de oposición a los dos motivos admitidos del recurso alegando, en primer lugar, que no eran admisibles: el primero, además de por las razones ya alegadas en su escrito de personación y en el de audiencia de la fase de admisión, por no respetar los hechos probados en cuanto al carácter no genérico en España de los términos *DONUTS* y *DOUGHNUTS* ni en cuanto al uso realizado por la recurrente de la expresión *doughnuts*, así como por falta de correspondencia entre la infracción alegada y la jurisprudencia invocada y por plantear como motivo de casación la incongruencia de la sentencia recurrida; y el segundo, además de por las razones ya alegadas en su momento en aquellos mismos escritos, por no respetar los hechos probados en cuanto a la falta de carácter genérico en España de la expresión *DOUGHNUTS*. A continuación se impugnaban los dos motivos del recurso por razones de fondo y, finalmente, se interesaba su inadmisión procesal y, subsidiariamente, su desestimación por razones de fondo.

DÉCIMO.- Por diligencia de ordenación de 15 de marzo de 2010 se tuvo por formalizada la oposición al recurso y, "no habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista", el recurso quedó pendiente de señalamiento para votación y fallo.

UNDÉCIMO.- Mediante escrito presentado el siguiente día 16 la parte actora-recurrida pidió se rectificara la referida diligencia de ordenación para hacer constar que ambas partes sí habían solicitado la celebración de vista.

DUODÉCIMO.- Por diligencia de ordenación del siguiente día 18 se hizo constar el error de la diligencia del día 15, así como que en realidad ambas partes sí habían solicitado la celebración de vista, por lo que el recurso quedaba pendiente de señalamiento.

DECIMOTERCERO.- Mediante escrito presentado el propio día 18 la parte recurrente interesó la rectificación del error de la diligencia del día 15 ya indicado por la parte recurrida, y por diligencia de constancia del día 22 se unió este escrito para estar a lo ya acordado en la diligencia de ordenación del día 18.

DECIMOCUARTO.- Por providencia de 18 de octubre de 2011 se nombró ponente al que lo es en este trámite y, "no habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública", se acordó resolver el recurso previa votación y fallo, señalándose para el 24 de enero de 2012. Sin embargo por providencia del propio día 24, habiéndose advertido que ambas partes habían pedido por igual la celebración de vista, se suspendió el señalamiento para votación y fallo y se acordó señalar vista a la mayor brevedad.

DECIMOQUINTO.- Por providencia de 3 de febrero del corriente años se señaló la vista para el 17 de abril siguiente, en que ha tenido lugar con asistencia de las procuradoras y los letrados de ambas partes, informando estos últimos en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El litigio causante del presente recurso de casación por interés casacional versa sobre la lesión del derecho de marca de la demandante, la compañía mercantil PANRICO S.A., sobre las marcas registradas **DONUT** (en 1962), DONUTS (en 1972) y DOGHNUTS (en 1994), las dos primeras para identificar un bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, cubierto de azúcar o chocolate, y aplicada la tercera para comercializar otros productos de bollería como xuxos de crema o chocolate, bolas de chocolate, cañas rellenas de crema y berlinas de crema, por parte de la demandada, la compañía mercantil EUROPASTRY S.L., al comercializar rosquillas semejantes utilizando la palabra DOUGHNUTS (con U intercalada entre la O y la G), que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino en el lenguaje común, el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate.

Como quiera que la demandada, al contestar a la demanda, pidió su desestimación por el carácter genérico o meramente descriptivo del término DOUGHNUTS, que designa el producto en sí y carece por tanto de aptitud para distinguir en el mercado su procedencia empresarial, oponiendo la nulidad de la marca DOGHNUTS por su carácter genérico, el núcleo del litigio fue y sigue siendo, como resulta de los informes de los letrados de ambas partes en el acto de la vista del recurso, si la comercialización del producto hace inevitable denominarlo DOUGHNUTS, constituyendo por ello un límite al derecho de marca de la demandante, y si al registrar esta como marca el signo DOGHNUTS bloqueó cualquier eventual comercialización de las rosquillas por una empresa distinta de ella misma.

La sentencia de primera instancia, estimando parcialmente la demanda, declaró que la demandada había infringido derechos de propiedad industrial que correspondían en exclusiva a la demandante, amparados por las marcas **DONUT**, DONUTS y DOGHNUTS, al ofrecer en el mercado productos con los distintivos **DONUT** y DOUGHNUTS, y condenó a la demandada a cesar en la actividad infractora, es decir, a que dejara de ofrecer en el mercado productos con los signos **DONUT** y DOUGHNUTS, además de al pago de indemnizaciones a la demandante y a que la sentencia se publicara a su costa en el periódico *El País*.

Interpuesto recurso de apelación por la demandada, el tribunal de segunda instancia lo desestimó y confirmó la sentencia apelada. Fundamentos de su fallo son, en síntesis, los siguientes: 1) Aunque era lógico el orden seguido por la motivación de la sentencia de primera instancia, justificando primero el rechazo de la excepción de nulidad de la marca DOGHNUTS y apreciando luego el riesgo de confusión alegado en la demanda, el tribunal de apelación iba a atenerse al orden propuesto por la demandada-apelante en su contestación a la demanda, lo que comportaba analizar en primer lugar el riesgo de confusión con las marcas de la demandante originado por el uso de la palabra DOUGHNUTS por la demandada, riesgo determinante de su prohibición conforme al art. 34.2 de la Ley de Marcas de 2001 salvo que el uso de DOUGHNUTS fuese descriptivo del producto, y en segundo lugar, solo si se advertía el riesgo de confusión y se consideraba no justificado el uso de DOUGHNUTS, la nulidad absoluta de la marca DOGHNUTS alegada como excepción; 2) de las tres marcas registradas por la demandante, **DONUT** y DONUTS gozaban de una especial protección por ser "marcas notorias, si no renombradas, en el sentido del art. 8 LM, lo que no ha sido negado por la parte demandada"; 3) desde el año 2004 la demandada comercializaba las rosquillas de que se trata en envoltorios bien con la marca *Yaya María* encima de la leyenda "*Aquí el Doughnut más tierno*", bien con las expresiones "*LOS DOUGHNUTS YAYA MARÍA*" y "*LOS DOUGHNUTS NEGRITOS DE YAYA MARÍA*", bien con la marca "*Yaya María*" a la izquierda y la leyenda "*LOS DOUGHNUTS SIEMPRE TIERNOS*", o "*DOUGHNUTS NEGRITOS SIEMPRE TIERNOS*" a la derecha; 4) conforme al concepto comunitario de riesgo de confusión, este comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, "*la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico*"; 5) conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección; 6) desde el punto de vista gráfico no había identidad de **DONUT** y DONUTS con DOUGHNUTS, ni tampoco una gran similitud, pero sí cierta similitud en atención, "*sobre todo, al carácter renombrado del signo DONUT, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de bollería en forma de rosca dificulta la asociación, cuando se refiere a dichos productos dicha asociación es inmediata*"; 7) admitido por ambas partes que la palabra *doughnut*s designa en inglés las rosquillas de que se trata, la prueba practicada permitía concluir que dicha palabra no era comúnmente conocida en España para designar ese tipo de rosquilla, destacando una prueba pericial demoscópica de la que resultaba que solo un 11'4% de los encuestados conocía la palabra *doughnuts* y solo un 6'2% sabía que era un tipo de rosquilla o bollo americano; 8) por tanto, no cabía advertir una semejanza conceptual; 9) en cuanto al grado de semejanza fonética entre DONUTS y DOUGHNUTS, era equivalente al de semejanza gráfica, es decir, el de "*cuando menos, cierta similitud*", resultando de la prueba pericial que la similitud "*es suficiente para que, al ligarla a la identidad*

de los productos a los que se aplican las marcas registradas de la actora y la denominación 'Doughnuts', su incorporación en una presentación o anuncio de dichos productos sea idónea para generar un riesgo de confusión"; 10) por lo que se refiere al juicio comparativo entre la marca DOGHNUTS y la denominación DOUGHNUTS, había que prescindir ahora de la notoriedad de la marca y de su aplicación a productos idénticos, no rosquillas aunque sí otros productos de bollería, si bien en contrapartida "la similitud de los signos es mucho mayor"; 11) el juicio comparativo del tribunal, que en definitiva apreciaba riesgo de confusión, no quedaba desvirtuado por determinadas decisiones adoptadas en el seno de la OAMI [Oficina de Armonización del Mercado Interior], pues las relativas a la marca HOT DOUGHNUT NOW habían sido revocadas por el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea en sentencia de 18 de abril de 2007 que dejó sin efecto la admisión de dicha marca, y la admisión de la marca KRISPY KREME DOUGHNUTS frente a la marca DOGHNUTS se justificaba por la OAMI con base en el carácter distintivo de KRISPY KREME; 12) en relación con el uso puramente descriptivo de la palabra *Doughnuts* alegado por la demandada amparándose en el art. 37 de la Ley de Marcas, no cabía apreciarlo por tratarse de un vocablo que, conforme a la prueba practicada, "no es utilizado de forma generalizada en nuestro país" para identificar el producto en sí, de modo que "[e] que este término (*Doughnuts*) sea la denominación genérica con que en Estados Unidos se designa el producto, no justifica por sí su utilización con tal finalidad descriptiva en España, porque carece, en la actualidad, de fuerza identificadora o descriptiva del producto"; 13) consecuencia de lo anterior es la improcedencia de apreciar la nulidad de la marca DOGHNUTS, opuesta por la demandada fundándose en su carencia de carácter distintivo, pues la palabra casi igual *Doughnuts* "en nuestro país no se asocia comúnmente a la designación de este tipo de producto", de modo que, aun cuando "[p]odría parecer extraño" que "un término inglés, que designa una producto muy conocido en España, no sea en la actualidad suficientemente conocido como para considerarlo una denominación común de dicho producto, a los efectos de la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1. c) LM ..., esto se explica, en parte, porque la denominación más común empleada para identificar en nuestro país ese producto es otro vocablo inglés ('donut'), contracción del anterior, que por su facilidad fonética y por el éxito comercial de quien lo tiene registrado como marca para comercializar desde hace muchos años este producto, ha eclipsado el posible conocimiento y la utilización de aquel otro vocablo originario inglés ('doughnut')".

Contra la sentencia de apelación la parte demandada, es decir la que defiende su derecho a utilizar la palabra DOUGHNUTS para comercializar sus rosquillas, interpuso recurso de casación por interés casacional articulado en cuatro motivos, pero como los motivos tercero y cuarto no superaron la fase de admisión, tan solo procede resolver ahora los motivos primero y segundo.

El motivo primero se funda en infracción legal en relación con la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, citándose como norma infringida el art. 34.2 b) de la Ley de Marcas de 2001 en relación con los apdos. c) y d) de su art. 5.1 y, como exponentes de la jurisprudencia, las sentencias de esta Sala de 9 de diciembre de 1989 (*Petit Suisse*), 10 de mayo de 1995 (*Master-Master of Universe*), 28 de noviembre de 1988 (*Tacto-Taktus*) y 28 de noviembre de 1986 (*Calzaturificio*). Y el motivo segundo se funda en infracción legal en relación con la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, citándose como normas infringidas los arts. 5.1 c) y d) de la Ley de Marcas de 2001, el art. 11.1. b) de la Ley de Marcas de 1988 y el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, y como exponentes de la jurisprudencia las sentencias de esta Sala de 2 de diciembre de 1989 (*"Petit Suisse"*), 17 de marzo de 1997 (*"carajitos"*), 31 de diciembre de 2002 (*"clips"*), 30 de julio de 1992 (*"etxekopaxarana"*) y 12 de noviembre de 1993 (*"espetec"*).

La demandante-recurrida ha alegado en su escrito de oposición, al amparo del art. 485 LEC y antes de oponerse a los dos motivos por razones de fondo, que estos son inadmisibles por no respetar los hechos probados y el primero, además, por falta de correspondencia entre la infracción legal alegada y la jurisprudencia invocada, por plantear como motivo de casación un supuesto vicio de incongruencia interna de la sentencia recurrida, por plantear una nueva propuesta de juicio fáctico sobre la confundibilidad entre los signos confrontados y, en fin, por inconcreción del interés casacional.

SEGUNDO .- No procede apreciar ninguna de las causas de inadmisión alegadas por la parte recurrida porque, aun cuando determinados argumentos de los dos motivos admitidos aludan a cuestiones de hecho o critiquen la sentencia impugnada por falta de coherencia, no llegan al extremo de plantear un interés casacional artificioso, en el sentido de dar por sentados unos hechos diferentes de los declarados probados por la sentencia recurrida, o de presentar como interés casacional de una cuestión jurídica sustantiva la incongruencia de la sentencia impugnada.

Siendo lo esencial del recurso de casación por interés casacional en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (inciso primero del art. 477.3 LEC),

que es la que ampara los dos motivos del recurso según se desprende de sus respectivos alegatos, la precisa identificación de la cuestión jurídica que la sentencia impugnada resuelve de un modo no conforme con la doctrina jurisprudencial, tal requisito debe considerarse suficientemente cumplido por la parte recurrente, pues en el motivo primero plantea la oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial desde la necesidad de atender a una visión de conjunto de los signos enfrentados para apreciar el riesgo de confusión, siendo entonces cuando alude a la incongruencia de la sentencia impugnada no en un sentido procesal sino de debilidad argumental al resolver esta cuestión jurídica, y en el motivo segundo plantea la nulidad de la marca DOGHNUTS por su carácter genérico o falta de carácter distintivo, citando en el desarrollo argumental de ambos motivos varias sentencias de esta Sala que efectivamente pueden considerarse representativas de doctrina jurisprudencial sobre ambas cuestiones.

En consecuencia, las alusiones a cuestiones de hecho en el desarrollo argumental de los motivos o el mayor o menor grado de correspondencia entre los casos resueltos por las sentencias citadas como exponentes de la doctrina jurisprudencial y el caso aquí enjuiciado no constituyen obstáculos que impidan entrar a conocer de los motivos, aunque sí habrán de valorarse necesariamente para decidir sobre su estimación o desestimación.

TERCERO .- Por razones de método, como ya consideró en su día la sentencia de primera instancia y entendió lógico la de apelación, procede examinar en primer lugar el motivo segundo, ya que al insistir en la nulidad absoluta de la marca DOGHNUTS por su carencia de carácter distintivo y por producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa *doughnuts* con que en Estados Unidos se conoce el tipo de bollo o rosquilla comercializado por ambas partes, sería lícito el uso de los términos DOGHNUTS o DOUGHNUT por la demandada como uno de los elementos con que presenta u ofrece sus productos en el mercado.

El motivo se funda, como se ha indicado ya, en infracción de las letras c) y d) del art. 5.1 de la Ley de Marcas de 2001 , citándose también el art. 11.1b) de la Ley de Marcas de 1988 "*anteriormente vigente*" y el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (por error se dice "*Intelectual*"), y como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que se opondría la sentencia impugnada se citan las sentencias de 2 de diciembre de 1989 ("*Petit Suisse*"), 17 de marzo de 1997 ("*carajitos*"), 31 de diciembre de 2002 ("*clips*"), 30 de julio de 1992 ("*etxekopaxarana*") y 12 de noviembre de 1993 ("*espetec*"), todas ellas precedidas por las sentencias de 9 de mayo de 2002 ("*Puente Aéreo*") y 26 de febrero de 2004 ("*Multiactive*").

Según su desarrollo argumental, la sentencia recurrida se sustenta principalmente en la inexistencia del término *doughnut* en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siendo así que esto no excluiría su carácter genérico en el ámbito del derecho de marcas. La sentencia impugnada, por tanto, habría incurrido en un "*planteamiento normativista*" contrario al mantenido por esta Sala en su sentencia de 2 de diciembre de 1989 ("*Petit Suisse*") y al de los autores de la doctrina científica que, en relación con esta cuestión, consideran insostenible tomar como punto de partida que el consumidor español no entiende vocablos en lenguas extranjeras, de los que la parte recurrente, tanto en el recurso como en el acto de la vista, pone diversos ejemplos como *brownie* (pastel de chocolate), *cookie* (galleta), *chapata* (determinado tipo de pan) o *croissant* (bollo en forma de media luna), de uso muy común en España, en apoyo de su tesis de que el lenguaje no tiene lagunas semánticas. Se alega también que el uso de un determinado vocablo puede estar limitado a solamente una parte del territorio español ("*espetec*" en determinadas zonas de Cataluña o "*etxekopaxarana*" en el País Vasco) y sin embargo, según la jurisprudencia, resultar prohibido como marca para todo el territorio nacional. Finalmente, se hace especial hincapié en que *doughnut* es genérico para algunas zonas de la Unión Europea y para Estados Unidos, Canadá y otros países de habla anglosajona, por lo que el registro de DOGHNUTS como marca constituiría "*un grave escollo a la libertad de comercio*", y también se cita a autores de la doctrina científica que defienden la prohibición de las marcas que tengan carácter descriptivo en una lengua oficial de alguno de los países de la Unión Europea.

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones:

1ª) No es cierto que la sentencia impugnada adolezca del "*planteamiento normativista*" que le reprocha la parte recurrente. Antes bien, la conclusión de que la palabra *doughnuts* no se usa de forma generalizada en España para designar el tipo de bollo o rosquilla de que se trata la alcanza el tribunal sentenciador con base no solo en su falta de incorporación al diccionario de la Real Academia de la Lengua sino también en que los diccionarios bilingües español/inglés tampoco la incorporan, en el bajísimo porcentaje de encuestados españoles que la conocen, todo ello acreditado mediante pruebas cuyo resultado no discute la parte recurrente, y, sobre todo, en que la denominación más común para identificar en España el producto es precisamente **DONUT** o DONUTS, vocablo también inglés, contracción de *doughnut* , registrado en su día como marca

por la demandante con el resultado de un gran éxito comercial a lo largo de los años que, en este recurso, no se plantea ya como determinante de la caducidad de la marca por vulgarización. En definitiva, la palabra DOGHNUTS registrada como marca no es equiparable, a los efectos que aquí interesan, a las que como ejemplo comparativo propone la parte recurrente.

2ª) De las sentencias citadas como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que, según el motivo, se opone la sentencia impugnada, es la de 2 de diciembre de 1989 ("PETIT SUISSE "), por versar sobre dos palabras francesas como posible marca de un producto alimenticio, la que más especialmente parece favorecer su tesis. Sin embargo, una atenta lectura de dicha sentencia permite concluir que, más que sustentar, desautoriza la tesis de la parte recurrente: en primer lugar, porque el carácter descriptivo o genérico de las palabras *Petit Suisse* tiene como punto de partida *"que tales palabras, aunque no españolas, tienen un significado preciso fácilmente comprensible para el público medio español"* , lo que no sucede aquí, según la prueba practicada, con la palabra *doughnuts* ; y en segundo lugar, porque también se tuvo entonces por probado que la expresión *Petit Suisse* venía *"siendo conocida desde antiguo tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas como por el público en general"* para referirse a un determinado tipo de queso fresco, lo que en cambio no ha quedado probado sobre la palabra *doughnuts* en relación con el tipo de bollo o rosquilla de que se trata, conocido por el público español como **donut** o **donuts** ; es decir, por las palabras registradas como marca por la demandante hace ya cincuenta años la primera y más de treinta años la segunda.

3ª) Aunque la ligera diferencia entre la palabra DOGHNUTS registrada como marca y la palabra inglesa *doughnuts* con que se denomina el producto en Estados Unidos no sea suficiente para impedir el efecto de bloqueo del mercado que la parte recurrente le atribuye, cualquier consideración de la doctrina jurisprudencial invocada en el motivo, referida sustancialmente al Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, no puede prescindir, tras la incorporación de España a las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), del Derecho de marcas de la Unión ni de su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto C-421/04), en relación con la marca española *Matratzen* (colchones en alemán) para designar muebles de descanso, resolvió que la Directiva 81/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, *"no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicite el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo"* . En esta misma línea, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2008 (asunto T- 363/06) resolvió a favor de la compañía española SEAT, fabricante de automóviles, en su oposición al registro de la marca comunitaria MAGIC SEAT, para asientos de vehículos, por la compañía HONDA, dada la asociación por el público español de la palabra inglesa *Seat* (asiento) con dicha compañía española fabricante de automóviles; y la sentencia del mismo Tribunal de 10 de diciembre de 2008 (asunto T-295/07) consideró fundada la denegación del registro de *Vitro* como marca comunitaria en virtud del registro previo de *Vitral* , razonando que *"aun suponiendo que el término 'vitral' fuese descriptivo de los productos designados [materiales y piezas de construcción no metálicos] no deja de ser cierto... que el supuesto carácter descriptivo existiría, en su caso, únicamente en lo que respecta a las lenguas latinas, mientras que, en las demás lenguas, ese término no tendría tal fuerza evocadora de los productos designados y, por lo tanto, gozaría de un carácter distintivo medio"* (apdo. 26).

4ª) De lo anterior se sigue que la doctrina jurisprudencial citada en el motivo, complementada por la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobre la base de que el conflicto ha de resolverse conforme a la Ley de Marcas de 2001, según su D. Transitoria 2ª, no ha sido infringida por la sentencia impugnada, que resuelve la cuestión, como no podía ser menos, atendiendo al grado de conocimiento del significado de la palabra *doughnuts* por el público español al momento de la presentación de la demanda o, si se quiere, al de la práctica de la prueba, y no a un posible aumento en el futuro de ese grado de conocimiento por la generalización de la enseñanza del inglés en España o la primacía del inglés como lengua universal, perspectivas que en realidad son las que propone la parte recurrente al haber sostenido, en el acto de la vista del recurso, que lo esencial es que el público español "pueda" conocer el término *doughnuts* como genérico o descriptivo del producto.

CUARTO .- Desestimado el motivo segundo y descartada la nulidad de la marca DOGHNUTS por no ser la palabra inglesa *doughnuts* un término genérico o descriptivo en España para los bollos o rosquillas de que se trata, también ha de ser desestimado el motivo primero, fundado en infracción del art. 34.2 b) de la Ley de Marcas de 2001 en relación con las letras c) y d) de su art. 5.1 según la interpretación jurisprudencial resultante de las sentencias de 2 de diciembre de 1989 , 10 de mayo de 1995 , 28 de noviembre de 1998 y 28 de noviembre de 1986 , pues centrado el motivo en que el juicio sobre el riesgo de confusión tiene que

fundarse en una visión de conjunto de los signos confrontados, lo cual es cierto y la sentencia impugnada sigue muy explícitamente, el núcleo de su alegato se funda en el carácter descriptivo del término *doughnuts*, ya rechazado al justificarse la desestimación del motivo segundo, y en la incoherencia interna de la sentencia recurrida al admitir, cuando razona sobre la solicitud de marca comunitaria KRISPY KREME DOUGHNUTS, que los términos KRISPY KREME desvanecen el riesgo de confusión por su mayor carácter distintivo y, sin embargo, no sucede lo mismo con los términos YAYA MARÍA que la demandada-recurrente añade a DOUGHNUTS.

Tampoco este último argumento es aceptable: en primer lugar, porque el mayor carácter distintivo de los términos KRISPY KREME se expone como una consideración de la OAMI que la sentencia recurrida no hace suya ("...sin perjuicio de que pueda en el futuro prosperar la acción de nulidad por generar confusión con las marcas del actor..."); y en segundo lugar, porque el juicio comparativo no es ya solo entre DOUGHNUTS y la marca registrada DOUGHNUTS sino también entre aquel y las marcas registradas **DONUT** y DONUTS, cuyo carácter notorio e incluso renombrado no es discutido por la parte recurrente aunque sí procure prescindir de él en el desarrollo argumental del motivo.

Así, la sentencia recurrida funda su apreciación de riesgo de confusión, muy especialmente, en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la protección reforzada de las marcas notorias y renombradas y en el hecho del "*carácter renombrado del signo **DONUT**, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de bollería en forma de rosca dificulta la aplicación, cuando se refiere a dichos productos dicha asociación es inmediata*" (FJ 7º, párrafo segundo), por lo que concluye que, aun admitiendo solo una cierta similitud fonética y gráfica y descartando la conceptual precisamente por no tener *doughnuts* carácter descriptivo en España, la incorporación de esta palabra a la presentación o anuncio de los mismos productos es "*idónea para generar un riesgo de confusión*" (FJ 7º, párrafo último).

Pues bien, esta Sala comparte el juicio comparativo del tribunal sentenciador desde la visión de conjunto de los signos confrontados, que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (STJUE 28-9-1998 en asunto C-39/97), ya que la adición de YA YA MARÍA a DOUGHNUTS no es suficiente para desvanecer el riesgo de confusión con los productos de la demandante precisamente por la notoriedad o renombre de sus marcas **DONUT** y DONUTS, asociados por el público español al producto en sí. De aquí que, aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2006, antes citada, no excluya "*toda posibilidad*" de que otros operadores económicos utilicen el vocablo *Matratzen* que integra la marca en el mismo Estado (apdo. 31), lo cual tendría que ver con el art. 37 de la Ley de Marcas no invocado en el recurso, tampoco pueda prescindirse de la doctrina del mismo Tribunal conforme a la cual, "*puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor*" (STJUE 22-6-1999, asunto C-342/97, apdo. 20).

En suma, es la gran fuerza distintiva de **DONUT** y DONUTS, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con DOUGHNUTS, genera el riesgo de confusión, y no la adición de YA YA MARÍA a DOUGHNUTS la que desvanece dicho riesgo. Por otra parte, la circunstancia de que los productos ofrecidos en el mercado por ambas partes sean idénticos o similares no disminuye el grado de protección de aquellas marcas, porque en tal caso, como declara la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (SSTJUE 9-1-2003 en asunto C-292/00, apdo. 25, y 23-10-2003, asunto C-408/01, apdo. 22), y para merecer tal protección basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (STJUE 23-10-2003, apdos. 29 y 31, y 18-6-2009, apdo. 36).

Como declara la sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 2011 (rec. 1759/08), representativa de la adaptación de la doctrina jurisprudencial al Derecho de la Unión Europea, "...4º) *Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -*.

5º) *Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988-, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia*

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)-, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra -sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) -".

QUINTO .- La conclusión de todo lo anteriormente razonado es que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo debidamente adaptada, como resulta obligado, a la Ley de Marcas de 2001, al Derecho de la Unión Europea en materia de marcas y a su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tampoco conduce en la práctica a que los bollos o rosquillas en cuestión puedan ser comercializados en España por empresas distinta de la demandante, pues está probado que ya lo hacían al tiempo de la interposición de la demanda aunque sin lesionar el derecho de marca de la demandante.

SEXTO .- En consecuencia, procede desestimar el recurso y, conforme al art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la LEC , imponer las costas a la parte recurrente.

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

FALLAMOS

1º.- **DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INTERÉS CASACIONAL** interpuesto por la compañía mercantil demandada EUROPASTRY S.L. contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2002 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 642/07 .

2º.- E imponer las costas a la parte recurrente.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- **Juan Antonio Xiol Rios.-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.- FIRMADA Y RUBRICADA.** PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marin Castan, 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.