

Dos marcas iguales se pueden explotar a la vez por entidades diferentes

Madrid, 2 de junio de 2010

El Tribunal Supremo ha dictado una novedosa sentencia en el Derecho de Marcas, al respaldar que dos empresas exploten a la vez marcas idénticas y, por tanto, confundibles. La sentencia ha sorprendido a los expertos.

La Sala de lo Civil del Supremo permite que las marcas confundibles sean explotadas a la vez por dos entidades distintas.

Una sentencia, redactada por el magistrado Jesús Corbal, ha resuelto una situación singular en la que las partes enfrentadas eran respectivas titulares, cada una, de varias marcas que son confundibles en sus signos distintivos y en los productos que designan ("Monix").

Esta situación, explica un comunicado del Tribunal Supremo, fue creada con plena consciencia por ambas partes porque, cuando la demandada adquirió sus marcas de la anterior titular (Comercial Monix SA), sabía perfectamente que quedaban otras en poder de ésta. A su vez, cuando la demandante compró sus marcas a Comercial Monix, también conocía que la demandada era titular de otras marcas e incluso trató de comprárselas.

La Sala descarta que exista una actuación fraudulenta o de mala fe en ninguna de las respectivas adquisiciones. Por ello, la solución que acoge es la adoptada por la sentencia de la Audiencia Provincial de convivencia de las marcas.

Apoya esta decisión en que ningún precepto legal de la Ley de Marcas vigente en la fecha del litigio es directamente aplicable al caso concreto y en que la situación producida ha sido creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su propio actuar jurídico. Así, la primera adquirente conocía perfectamente que la entidad transmitente conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación.

Según explica Josep Carbonell, socio de Jausas, especialista en Propiedad Industrial y asesor de Pinti España en este asunto, "la sentencia es inaudita, puesto que posibilita la coexistencia registral de marcas idénticas ortográfica, fonética y aplicativamente. El Tribunal quiebra uno de los principios fundamentales del derecho marcario, que dice que la marca es un importante mecanismo para la protección de los consumidores. Permitir la coexistencia de marcas idénticas no protege al consumidor. Las marcas, elemento principal de diferenciación de las empresas en un mismo mercado, revelan otros aspectos importantes: el prestigio y calidad de los productos que distinguen y de las sociedades que los fabrican".

Una sentencia inaudita

Madrid, 2 de junio de 2010

El pasado 13 de mayo de 2.010 el Tribunal Supremo emitió una sentencia desestimando sendos recursos de casación e infracción procesal presentados respectivamente por las entidades Sarreal Art i Llum, S.A. y Pinti España, S.A., en relación con las famosas marcas "MONIX", confirmando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de julio de 2.005.

Bajo la sorpresa de muchos, la situación de sinsentido e inseguridad jurídica que ya provocó la sentencia de la Audiencia Provincial al permitir la coexistencia de dos titulares sobre unas mismas marcas claramente confundibles, se ha visto refrendada ahora por el Tribunal Supremo.

A grandes rasgos, la situación de conflicto se deriva del proceso de liquidación de la compañía Comercial Monix, S.A., cuando las compañías Sarreal Art i Llum, S.A. y Pinti España, S.A. adquirieron a aquélla un paquete de marcas "Monix" totalmente coincidentes entre sí. Ante la difícil situación de convivencia que el cambio de manos de las marcas conllevaba en el mercado, ambas partes acudieron a los tribunales a los efectos de solventar dicha situación, claramente incompatible.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo resulta inaudita, puesto que, lejos de solventar la situación de inseguridad jurídica existente, posibilita la coexistencia registral de marcas idénticas tanto denominativa como aplicativamente. La sentencia quiebra así uno de los principios fundamentales del derecho marcario, consistente en que los signos distintivos, además de diferenciar los productos y servicios en el mercado, constituyen un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

Permitir la coexistencia de marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares no es precisamente posibilitar la protección al consumidor, quien puede verse abocado al engaño y pensar erróneamente que todos productos MONIX provienen de un mismo origen empresarial. La referida sentencia justifica tan decepcionante situación entendiendo que las compañías adquirentes de dichas marcas ya sabían de dicha situación en el momento de su compra, apelando a la doctrina de los propios actos, sin acudir en ningún momento a la regulación marcaria. De este modo, en una especie de "condena al ostracismo en contubernio" a las compañías litigantes, el Tribunal Supremo imposibilita de forma inexplicable la acción de nulidad ejercitada por Pinti España, S.A., basada en sus marcas prioritarias en el tiempo, dejando estéril el principio de prioridad registral sobre el que se sustenta la normativa de marcas, precisamente para evitar situaciones de incompatibilidad. Con su condena, el Tribunal Supremo olvida una vez más la protección al consumidor, quien debería saber de donde provienen sus productos.

Ante tal despropósito, tan sólo nos queda preguntarnos qué futuro les depara no sólo a los consumidores de estos productos-que los adquirirán en la errónea convicción de que todos provienen del mismo origen empresarial-, sino también a ambos empresarios titulares de las marcas, quienes deberán estar al albur de qué haga o deje de hacer su vecino competidor para que no les afecte de forma negativa en su trayectoria empresarial, o de qué estrategia deberán seguir en publicidad, de tal forma que no suceda que en lugar de incentivar la adquisición de sus productos, incentiven la adquisición de los de su competidor.

Josep Carbonell, socio de Jausas