



Roj: **STS 63/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:63**

Id Cendoj: **28079110012017100017**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/01/2017**

Nº de Recurso: **682/2015**

Nº de Resolución: **26/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## TRIBUNAL SUPREMO

### Sala de lo Civil

#### Sentencia núm. 26/2017

Fecha de sentencia: 18/01/2017

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 682/2015

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 01/12/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: AUD. PROV. ALICANTE. MARCA COMUNITARIA

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: RSJ

Nota:

Resumen

La marca comunitaria denominativa "Toro" no incurre en la prohibición absoluta contenida en las letras a), b), f) a i) del art. 7.1 RMC.

Lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español. Pero en todo caso es esa determinada representación gráfica, no el animal, ni mucho menos su denominación.

La mala fe no puede responder a que esté justificado el registro de este signo por ser indisponible en ese mercado, por su pretendido carácter icónico de nuestro país y de nuestra cultura, pues eso mismo responde a una específica prohibición absoluta que ha sido rechazada.

Tampoco el uso posterior de las marcas meramente denominativas «Toro» pone en evidencia la mala fe del registro. Las marcas cuestionadas son meramente denominativas, cuyo uso real y efectivo ha quedado acreditado en la instancia, y mientras se emplee la denominación «Toro» a título de marca es muy difícil inferir de ello que el registro fue de mala fe.



Riesgo de monopolio de unos signos que se refieren a algo que forma parte del patrimonio cultural de España, por la forma aséptica en que se presentan no constituye per se un atentado al orden público, pues no supone una amenaza real y grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

Inexistencia de riesgo de confusión entre la marca denominativa "Toro" y la también denominativa "Badtoro".

Además de que la denominación «Toro» carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés «Bad» da lugar a un neologismo («Badtoro») que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo «Toro» suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo «Badtoro» genera riesgo de confusión en el consumidor medio.

En una apreciación de conjunto del signo denominativo «Badtoro», desde la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró el signo, no se advierte que el calificativo inglés «Bad» que se añade a «toro» para formar un neologismo pueda considerarse insignificante, ni tampoco que este neologismo esté dominado por el término «toro».

Aunque el Tribunal de Justicia ha admitido la existencia de riesgo de confusión cuando, «en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»; advierte a continuación que «un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado». Esto es a la postre lo que acaece con el signo «Badtoro», pues tiene esa unidad con un sentido que difiere del que tienen los elementos tomados por separado, y es lo que, en atención al resto de las circunstancias concurrentes, explica que el consumidor medio, mediante una apreciación de conjunto, no advierta vínculos entre el origen empresarial de los productos marcados con este signo y los identificados con las marcas «toro».

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 682/2015

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

## TRIBUNAL SUPREMO

### Sala de lo Civil

#### **Sentencia núm. 26/2017**

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 18 de enero de 2017.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y los recursos de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.<sup>a</sup>, Tribunal de Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante. Es parte recurrente la entidad Grupo Osborne S.A., representada por el procurador Rafael Gamarra Megías y la entidad Jordi Nogués, S.L., representada por el procurador Gumersindo Luis García Fernández.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### **PRIMERO.** *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador Daniel J. Dabrowski Pernas, en nombre y representación de la entidad Grupo Osborne, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, contra la entidad Jordi Nogués S.L., para que se dictase sentencia:



«estimando íntegramente esta demanda y, en consecuencia:

1º.- Declare la nulidad de la marca española nº 2782026 "BADTORO" (denominativa) Cls. 25 y 35, inscrita en la Oficina Española de **Patentes** y Marcas a favor de la demandada Jordi Nogués S.L. y, en consecuencia se proceda a su cancelación registral.

2º.- Declare que el uso del distintivo BADTORO por la demandada Jordi Nogués, S.L. constituye una violación de la marca comunitaria nº 2844264 TORO (denominativa) y de la marca comunitaria nº 1722362 TORO (denominativa) de la entidad demandante Grupo Osborne S.A.

3º.- Condene a la demandada Jordi Nogués S.L. a estar y pasar por la declaración de nulidad de la marca española nº 2782026 BADTORO (denominativa) de las Clases 25 y 35, notificando la Sentencia dictada en tal sentido a la Oficina Española de **Patentes** y Marcas para que la misma ordene la cancelación de la referida marca.

4º.- Condene a la demandada Jordi Nogués S.L. a cesar en los actos de violación de las marcas comunitaria nºs 2844264 TORO (denominativa) y 1722362 TORO (denominativa) de mi mandante; y en concreto, a cesar en la utilización del signo distintivo BADTORO, o cualquiera otro parecido y confundible con las marcas comunitarias prioritarias de la actora nºs 2844264 TORO (denominativa) y 1722362 TORO (denominativa).

5º.- Condene a la demandada Jordi Nogués, S.L. a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión y, en concreto, mediante la destrucción o supresión en su caso, la de retirar cualquier tipo de material publicitario, rótulos, etiquetas u otros documentos y objetos de toda clase y naturaleza, en los que figure el distintivo BADTORO u otro similar con las marcas comunitarias prioritarias de la actora nºs.2844264 TORO y 1722362 TORO.

6º.- Condene a la demandada, Jordi Nogués S.L. a una indemnización coercitiva a favor de Grupo Osborne S.A. titular de las marcas comunitarias de la actora nºs 2844264 TORO (denominativa) y 1722362 TORO (denominativa), de acuerdo con el art. 44 LM de 600 euros, por día transcurrido desde que se condene a la cesación y prohibición de los actos de uso del distintivo BADTORO citado hasta que se produzca la efectiva cesación, caso de no haber cesado antes o de haber reanudado los actos.

7º.- Condene finalmente a la demandada, Jordi Nogués S.L. al pago de las costas procesales derivadas de las presentes actuaciones, cuya incoación por mi principal ha sido necesaria habida cuenta el rechazo de nuestro requerimiento para la solución extrajudicial del conflicto».

**2.** La procuradora Lourdes Cañada Rodríguez, en representación de la entidad Jordi Nogués, S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que: A. Estime las excepciones planteadas y, en consecuencia, desestime la demanda en los particulares que afectarían a las mismas.

B. Desestime íntegramente la demanda formulada por Grupo Osborne S.A., en mérito a los Hechos y Fundamentos expuestos en el cuerpo de este escrito y, en consecuencia, absuelva a mi representada de todo lo pedido en la demanda.

C. Condene a la parte actora al pago de las costas del procedimiento, no solo conforme al principio del vencimiento objetivo sino también, dada la mala fe con la que habría presentado la demanda a la que contestamos».

**3.** La representación de la entidad Jordi Nogués S.L. formuló reconvencción y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

«declarando la nulidad total o parcial de las marcas comunitarias número 2844264 "TORO" para diferencias vestidos, calzados, sombrerería, cinturones en clase 25ª, "productos de cuero, imitaciones de cuero, billeteros, maletines, mochilas, porta- documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería" en clase 18ª así como "servicios de transporte; embalaje y almacenaje para mercancías, organización de viajes" en clase 30ª; y número 1722 362 "TORO" para diferencias en la clase 35 los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas, ninguno de tales servicios y/o productos procedentes ni relacionados con los toros; atendiéndose para ello a los artículos del Reglamento de Marca Comunitaria expresamente invocados; así como condenando en costas a la referida demandada reconvenional.

»Subsidiariamente, que tenga por formulada por esta reconvencción contra la mercantil Grupo Osborne S.A., la admita, emplace a la reconvenida para que la conteste, si a su derecho conviniera, y, previos los trámites legales, dicte sentencia declarando la caducidad o parcial de las marcas comunitarias número 2844264 "TORO" para diferencias vestidos, calzados, sombrerería, cinturones" en clase 25ª, "productos de

cuero, imitaciones de cuero, billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería" en clase 18ª así como "servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías", organización de viajes" en clase 39ª; y número 1722362 "TORO" para diferencias en la clase 35 los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas, ninguno de tales servicios y/o productos procedentes ni relacionados con los toros, atendiéndose para ello a los artículos del Reglamento de Marca Comunitaria expresamente invocados; y condenando en costas a la referida demandada reconvenional».

4. El procurador Daniel J. Dabrowski Pernas, en representación de la entidad Grupo Osborne, S.A., contestó a la demanda reconvenional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que la desestime íntegramente, con expresa imposición de costas a la demandante reconvenional».

5. El Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria núm. 1 dictó sentencia con fecha 15 de mayo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que debo desestimar la demanda interpuesta por Grupo Osborne S.A. contra Jordi Nogués S.L. con absolución a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante,

Firme esta resolución notifíquese a la OEPM para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de la marca nacional nº 2782026.

Que debo desestimar la reconvenición interpuesta por Jordi Nogués S.L. contra Grupo Osborne S.A. con absolución a la demandada de las pretensiones contra la misma ejercitada, con imposición de costas a la demandante reconvenional.

Firme esta resolución remítase testimonio a la OAMI para cancelación de la anotación preventiva de demanda de nulidad de las marcas comunitarias nº 2844264 y 1722362».

#### **SEGUNDO.** *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de las entidades Grupo Osborne, S.A. y Jordi Nogués S.L.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, mediante sentencia de 15 de enero de 2015 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando los recurso de apelación entablados tanto por la parte demandante, la mercantil Grupo Osborne S.A., representado en este Tribunal por el Procurador D. Daniel J. Dabrowski Pernas; como por la mercantil demandada, en su calidad de reconviniendo y por vía de impugnación, Jordi Nogués S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Lourdes Cañada Rodríguez, recurso ambos deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 15 de mayo de 2014 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a cada una de las partes apelantes de la Sentencia».

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

1. El procurador Daniel J. Dabrowski Pernas, en representación de la entidad Grupo Osborne, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8.ª

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción de los arts. 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con el principio jurisprudencial de posibilidad de descomponer las marcas contenida en las sentencias 24 de marzo de 2008 y 26 de enero de 2006 .

2º) Infracción de los arts. 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con la doctrina jurisprudencial en cuanto a qué deba entenderse que un signo compuesto suponga una unidad conceptual diferente de la marca, con vulneración de la doctrina contenida en sentencias de 4 de junio de 2008 , 24 de julio de 1992 , 27 de marzo de 2003 y 20 de septiembre de 1985 .

3º) Infracción de los arts. 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con el principio jurisprudencial de valoración de la compatibilidad de signos confrontados en función de la identidad aplicativa e interdependencia de los distintos factores, con infracción de la doctrina contenida en sentencias de 9 de diciembre de 2010 y 18 de marzo de 2010 .

4º) Infracción de los arts. 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la interpreta en particular auto de fecha 22 de enero de 2010.



5º) Infracción de los arts. 52.1 y 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con el principio jurisprudencial de necesidad de una apreciación global del riesgo de confusión.

6º) Infracción del art. 9.1.b del Reglamento CE 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria».

2. La procuradora Lourdes Cañada Rodríguez, en nombre y representación de la entidad Jordi Nogués, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8.ª

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Infracción de los arts. 218.2 , 457 y 465.4 de la LEC y art. 24 de la CE .

2º) Infracción del art. 24 de la CE y art. 217 de la LEC .

3º) Infracción de los arts. 216 , 265 de la LEC y art. 24 de la CE ».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción por inaplicación indebida del art. 7.1 b) RMC.

2º) Infracción por inaplicación indebida del art. 52.1 b) RMC.

3º) Infracción por inaplicación indebida del art. 7.1 f) RMC.

4º) Infracción por inaplicación indebida de los arts. 99 y 15 RMC , y art. 42 LM ».

3. Por diligencia de ordenación de 25 de febrero de 2015, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8.ª, tuvo por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal y los recursos de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

4. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Grupo Osborne S.A., representada por el procurador Rafael Gamarra Megías y la entidad Jordi Nogués, S.L., representada por el procurador Gumersindo Luis García Fernández.

5. Esta sala dictó auto de fecha 22 de junio de 2016 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Grupo Osborne SA contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava) de fecha 15 de enero de 2015 .

Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Jordi Nogués SL contra la sentencia antes mencionada».

6. Dado traslado, la respectivas representaciones procesales de las entidades Grupo Osborne, S.A. y Jordi Nogués, S.L., presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

7. La representación procesal de la entidad Grupo Osborne S.A., en el escrito de interposición del recurso de casación, formuló, mediante Otrosí, respectivas cuestiones prejudiciales al amparo de los arts. 43 de la LEC y 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y solicitó suspensión de las actuaciones.

8. La representación procesal de la entidad Jordi Nogués, S.L., en el escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, formuló cuestión prejudicial al amparo del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y solicitó la suspensión hasta su resolución

9. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 1 de diciembre de 2016, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

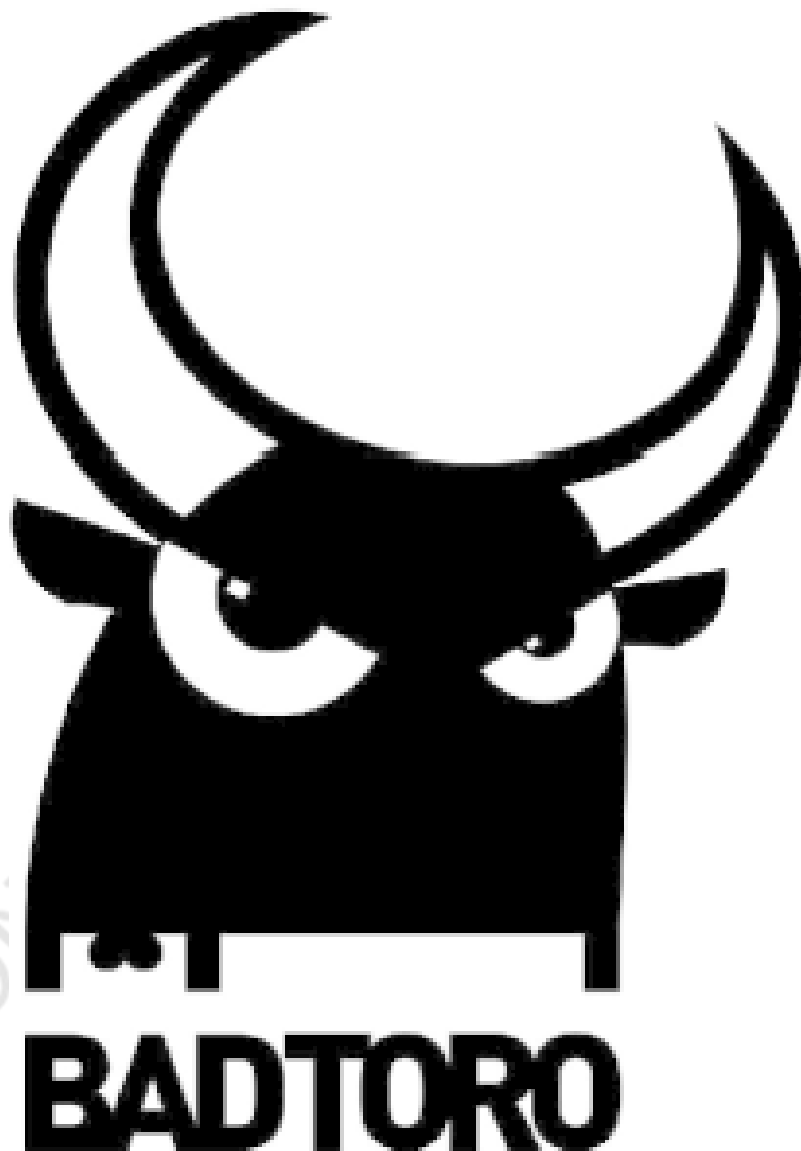
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) Grupo Osborne, S.A. es titular de la marca de la Unión Europea denominativa «Toro», núm. 1.722.362, registrada para servicios de la clase 35: servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas. Esta marca fue concedida el 3 de enero de 2007.

Grupo Osborne, S.A. es titular de la marca de la Unión Europea denominativa «Toro», núms. 2.844.264, registrada para los siguientes productos y servicios: productos de cuero y de imitaciones de cuero (no incluidos en otras clases), billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería (clase 18); vestidos, calzados, sombrerería; cinturones (clase 25); transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes (clase 39). Esta marca fue concedida el 5 de agosto de 2010.

ii) Jordi Nogués, S.L. obtuvo el registro de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», para los siguientes productos y servicios: vestidos, calzados, sombrerería (clase 25); y servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta en comercios y a través de redes mundiales informáticas. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina (clase 35).

Más tarde, el 1 de diciembre de 2010, Jordi Nogués, S.L. solicitó ante la OAMI (en la actualidad EUIPO) una marca de la Unión Europea gráfico-denominativa, la núm. 9565.581, para productos y servicios de las clases 25, 34 y 35. Esta marca está compuesta por la denominación «Badtoro» y por un gráfico de la cabeza de un toro de color negro:



Grupo Osborne se opuso a su reconocimiento y en la actualidad la decisión de la Sala de Recursos de la OAMI que ratificó la denegación de la marca por incurrir en riesgo de confusión con las marcas de Grupo Osborne, está recurrida ante el Tribunal General de la UE.

2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Grupo Osborne, S.A. solicitó la nulidad de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», al padecer un vicio de nulidad relativa, en la medida en que genera riesgo de confusión respecto de las marcas denominativas («Toro») de la demandante (núms. 1.722.362 y 2.844.264). La demanda iba dirigida contra Jordi Nogués, S.L.



Además de la acción de nulidad, ejercitó una acción de infracción de las reseñadas marcas núms. 1.722.362 y 2.844.264, por el uso que la demandada hacía del signo «Badtoro».

**3.** Jordi Nogués, S.L. no sólo contestó la demanda para oponerse a ambas acciones, sino que además, mediante reconvencción, pidió con carácter principal la nulidad total o parcial de las marcas de la UE núms. 1.722.362 y 2.844.264 por la concurrencia de las siguientes causas de nulidad absoluta, formuladas al amparo del art. 52. a) Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria («cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7»):

i) porque carecen de capacidad distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios para los que fue solicitado el registro [art. 7 a) y b)]

ii) porque contienen el nombre necesario de un animal que en su representación, así como designación, no podía ser monopolizado sin afectar al orden público o a las buenas costumbres [art. 7 f)].

iii) y porque cuando se solicitaron las marcas, contenían el nombre necesario de un animal que en su representación y designación alude a un auténtico emblema o símbolo de España de especial interés público (art. 7.i).

De forma subsidiaria, Jordi Nogués, S.L. pidió la caducidad de las marcas de la UE núms. 1.722.362 y 2.844.264 porque, debido a la actividad o inactividad de su titular, se habían convertido en la designación usual en el comercio de los productos y servicios para los que estaban registradas.

**4.** El juzgado de la marca comunitaria, en primera instancia, desestimó la demanda y la reconvencción.

La sentencia de primera instancia desestimó la pretensión de nulidad de las marcas de la UE núms. 1.722.362 y 2.844.264, al no apreciar mala fe en su solicitud. También advirtió que este signo gozaba de capacidad distintiva respecto de los productos o servicios para los que se había pedido y concedido su registro como marca. Al respecto, negó que se hubiera convertido en habitual en el comercio en relación con los productos o servicios para los que se registró como marca. También negó que fuera contrario al orden público y que estuviera incurso en alguna de los tipos a los que se refiere el art. 7.1.i) RMC.

La sentencia también denegó la pretensión de caducidad de los signos por falta de uso.

En cuanto a la demanda, la sentencia desestimó la pretensión de nulidad de la marca de la UE núm. 9565.581, al no apreciar riesgo de confusión respecto de las dos marcas de la demandante (núms. 1.722.362 y 2.844.264), en relación con los productos y servicios para los que se habían registrado una y otras marcas.

**5.** La sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes, en relación con la desestimación de sus respectivas pretensiones.

i) El tribunal de apelación, en primer lugar, desestima íntegramente el recurso de Jordi Nogués, S.L., que guardaba relación con las pretensiones que esta sociedad ejercitó en la reconvencción.

En este sentido, reitera que las marcas núms. 2.844.264 y 1.722.362, de Osborne, no son nulas. Expresamente rechaza que su registro fuera de mala fe. Por otra parte, afirma que el signo denominativo «Toro» es disponible y es distintivo. «La marca se usa en el tráfico económico de forma real y efectiva, para los productos y servicios para los que está registrada, cumpliendo perfectamente la función esencial de permitir a los consumidores identificar la empresa Osborne de la que procede el producto o servicio de que se trata; y sin duda ninguna, la conducta reactiva de Osborne frente al tercero en defensa de sus marcas es legítimo, no abusivo ni desleal pues se hace en defensa de la exclusiva que le es propia».

La sentencia de la Audiencia desestima que el registro de las marcas de la demandante sea contrario al orden público, por cuanto no consta que el signo atente contra los valores que encierran los ordenamientos jurídicos que constituyen los pilares básicos de la convivencia de los estados de la UE, desde la perspectiva política y económica y de la protección de los derechos fundamentales.

El tribunal de apelación confirma la desestimación de la acción de caducidad, al apreciar que las marcas de la demandante habían sido objeto de un uso real y efectivo.

ii) Por otra parte, la sentencia de apelación desestima el recurso de apelación de Osborne. En concreto, rechaza la pretendida nulidad de la marca núm. 9565.581 fundada en la existencia de riesgo de confusión respecto de las marcas de la demandante. En relación con la comparación de los signos enfrentados, trayendo a colación la doctrina contenida en la STJUE de 8 de mayo de 2014, concluye:

«el hecho de que el adjetivo BAD no resulte insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca española, ni desde un punto de vista gráfico o visual, ni fonético ni desde luego conceptual, hace que deba ser tomado en consideración en el juicio de similitud de las marcas como tal conjunto frente a la marca prioritaria



y sobre tal base es que debemos concluir, coincidiendo con el tribunal de instancia, que no hay riesgo de confusión».

La sentencia también confirma la procedencia de la desestimación de la acción de infracción, al no apreciar similitud suficiente para generar riesgo de confusión en el uso del signo por la demandada. No sólo por el elemento gráfico, sino también por «el aporte conceptual al elemento denominativo del signo, que refuerza en su sentido claramente diferenciador la forma e icónico TORO».

6. La sentencia de apelación es objeto de recurso por ambas partes. Jordi Nogués, S.L. interpone recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de tres motivos, y recurso de casación articulado en cuatro motivos. Ambos recursos impugnan el pronunciamiento de la sentencia relativo a la desestimación de la reconvención. Al final del escrito de interposición de estos dos recursos, Jordi Nogués, S.L. interesa el planteamiento de una cuestión prejudicial.

Por su parte, Grupo Osborne interpone recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, articulado en seis motivos. Los cinco primeros hacen referencia al pronunciamiento que desestima la acción de nulidad de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», y denuncian la infracción de los mismos preceptos [ arts. 52-1 y 6-1-b) LM ]. En cuanto cuestionan el juicio de confusión y los criterios jurisprudenciales para su realización, serán analizados conjuntamente.

El sexto motivo afecta al pronunciamiento que confirma la desestimación de la acción de infracción de las dos marcas denominativas «Toro» por los signos que en la práctica emplea el demandado para identificar sus productos. Como se afirma en el desarrollo del motivo, «es un motivo dependiente de la declaración de existencia de riesgo de asociación entre las marcas comunitarias prioritarias y la marca nacional posterior». De tal forma que sólo entraríamos a examinarlo si se admitiera cualquiera de los cinco anteriores y se declarara la nulidad de la marca «Badtoro» por existencia de riesgo de confusión respecto de las marcas comunitarias denominativas «Toro».

Al final de su escrito de interposición de recurso, Grupo Osborne, S.A. interesa que se declare la prejudicialidad civil o, en su caso, la formulación de cuestión prejudicial.

Ambas cuestiones, serán abordadas a continuación, con carácter previo a la resolución de los recursos, como también la petición de planteamiento de la cuestión prejudicial por parte de Jordi Nogués, S.L.

#### **SEGUNDO.** *Sobre la prejudicialidad civil*

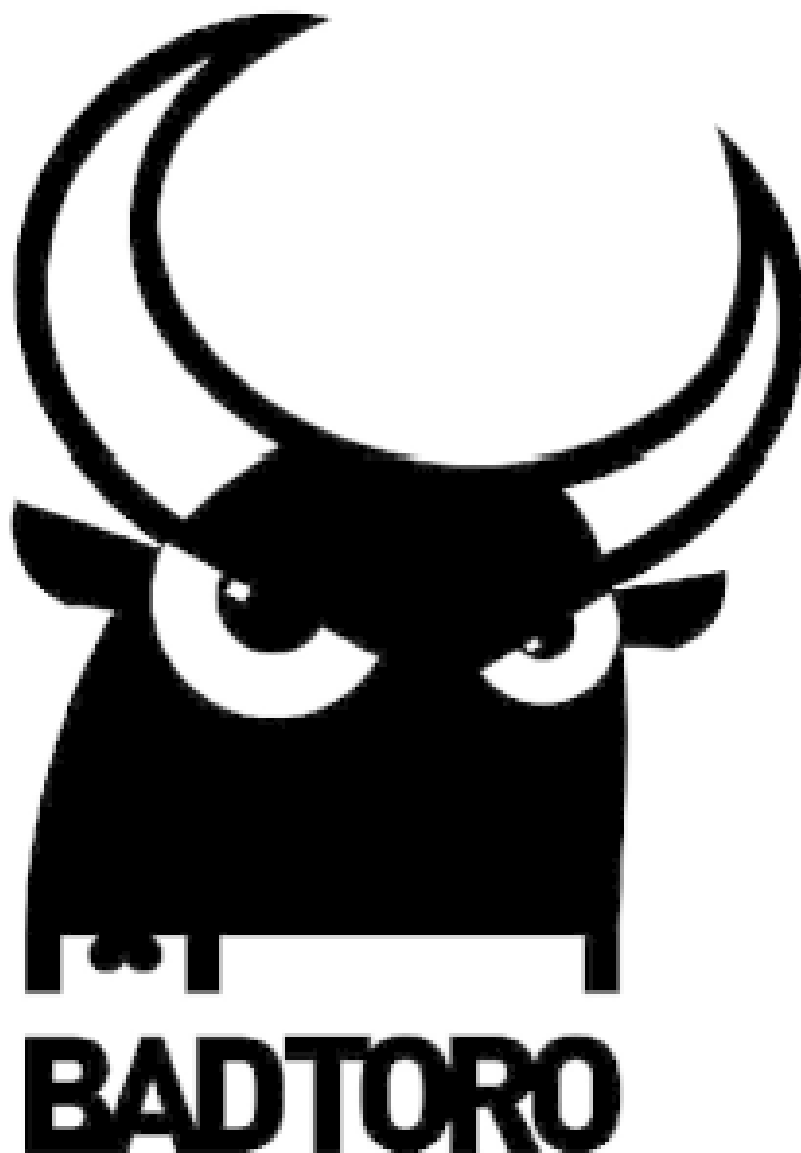
Conforme al art. 43 LEC , la suspensión por prejudicialidad civil requiere que «para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil».

Grupo Osborne, S.A. solicita la suspensión por prejudicialidad civil, respecto del recurso planteado frente a la resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 16 de abril de 2013 que confirmó la decisión de la División de Oposición de la OAMI que denegaba el reconocimiento de la solicitud de marca núm. 9.565.581 de Jordi Nogués, S.L. Se trata de una marca gráfico- denominativa, compuesta por la denominación «Badtoro» y un gráfico consistente en el dibujo de una cabeza de toro, cuyo registro se pidió para identificar productos y servicios de las clases 25, 34 y 35.

Propiamente, lo que se resuelva en el recurso del que debe conocer el Tribunal General no constituye un presupuesto lógico para la resolución del recurso de casación de Grupo Osborne, S.A., por dos circunstancias muy relevantes.

La primera, que la marca comunitaria cuya inadmisión resulta controvertida es distinta, pues consiste en la denominación «Badtoro» con el dibujo de una cabeza de toro:





Y la segunda que las marcas anteriores respecto de la cuales la División de Oposición y la Sala de Recursos de la OAMI apreciaron que existía riesgo de confusión no se limitaban a las dos marcas comunitarias meramente denominativas «Toro», invocadas en nuestro caso, sino que alcanzaban también a la marca española 2.939.631, que está compuesta por el dibujo en negro del toro de Osborne junto con la denominación «Toro» con una grafía muy propia en letras mayúsculas muy grandes:



En consecuencia, lo que pueda llegar a resolver el Tribunal General, (al referirse a una marca o signo distinto, cuya nulidad se cuestiona por razones que no coinciden con las que son objeto de controversia en el presente caso, pues intervienen otros elementos en la valoración sobre el riesgo de confusión, como son los gráficos), no constituye un presupuesto lógico para la resolución del recurso de casación de Grupo Osborne, S.A. Razón por la cual no se cumple este requisito de la suspensión por prejudicialidad civil.

**TERCERO.** *Sobre el planteamiento de las cuestiones prejudiciales sugeridas por las partes*

Ambas partes solicitan el planteamiento de cuestión prejudicial, pero respecto de controversias distintas.

**1. Cuestión prejudicial sugerida por Grupo Osborne, S.A.** Esta cuestión prejudicial se solicita sea planteada para el caso en que no se acuerde la suspensión por prejudicialidad civil.

Presupone el riesgo de resoluciones contradictorias entre lo resuelto en el presente procedimiento con ocasión de la acción de infracción de las dos marcas comunitarias denominativas «Toro», frente al uso del signo «Badtoro» por Jordi Nogués, y lo que en su día resuelva el Tribunal General de la UE sobre el reconocimiento de la marca gráfico-denominativa compuesta por la denominación «Badtoro» y el dibujo de una cabeza de toro. Grupo Osborne entiende que si se confirmara la sentencia ahora recurrida, se autorizaría a Jordi Nogués a utilizar un signo («Badtoro») por entender que no generaba riesgo de confusión respecto de las marcas denominativas «toro» de Grupo Osborne, cuando la OAMI habría denegado su registro como marca por generar riesgo de confusión respecto de las marcas denominativas «Toro».

Como ya hemos justificado al denegar la suspensión de prejudicialidad civil, no existe tal riesgo de contradicción, pues la marca que se cuestiona ante el Tribunal General es una marca mixta, gráfico-denominativa, y para el juicio sobre el riesgo de confusión se tienen en cuenta no sólo las dos marcas comunitarias denominativas «Toro», sobre las que acciona en nuestro pleito Grupo Osborne, S.A., sino también la marca española gráfico-denominativa compuesta por el dibujo del toro de Osborne, que goza de gran notoriedad, y la denominación «Toro».

Por esta razón, no advertimos la necesidad de plantear la cuestión prejudicial interesada por Grupo Osborne, S.A.

**2. Cuestión prejudicial sugerida por Jordi Nogués, S.L.** En este caso la cuestión prejudicial que se propone sea planteada al Tribunal de Justicia guarda relación con el recurso de casación de Jordi Nogués, S.L., en concreto con la posibilidad de monopolizar como marca el nombre de un animal que constituye la seña de identidad de un país o forma parte de su herencia cultural.

Respecto de esta cuestión, sobre la que nos pronunciaremos al resolver el reseñado recurso de casación, tampoco tenemos duda alguna que justifique el planteamiento de la cuestión prejudicial. Y conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 1982 (caso Cilfit), no procede plantear la cuestión prejudicial cuando estamos ante un «acto claro».

**CUARTO.** *Recurso extraordinario por infracción procesal de Jordi Nogués, S.L.*



**1. Formulación del motivo primero** . El motivo se ampara en el ordinal 2º y 4º del art. 469.1 LEC , y denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia como consecuencia de la defectuosa motivación de la resolución recurrida ( art. 218.2 LEC y arts. 457 y 465.4 LEC ).

Denuncia que la sentencia recurrida: i) no dedica ni un solo razonamiento sobre la importancia de que el término «toro» constituya el nombre necesario de un animal en cuanto tal y en relación con la desestimación posterior de las causas de nulidad esgrimidas, por monopolizar el concepto de un animal en contra de la doctrina del TJUE; ii) No razona sobre la desestimación de la insuficiencia del uso de la marca «Toro» para diferenciar productos alimenticios; iii) Ni tampoco sobre los valores asociados al «toro» y su funcionamiento como icono de la mediterraneidad.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo primero** . Cómo recordábamos en la sentencia 662/2012, de 12 de noviembre, el Tribunal Constitucional «ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo )».

De este modo, «deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquélla» ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo , y 736/2013, de 3 de diciembre ).

Esto es lo que ocurre en el presente caso. En la sentencia recurrida se aportan las razones por las que entiende que el registro de las marcas denominativas «Toro» no era de mala fe, y que estos signos no adolecen de la nulidad que se les achaca en la reconvencción. El hecho de que algunos de los razonamientos empleados por la demandada reconviniente acerca de la vinculación entre el animal toro, al que se refiere la denominación registrada, y las prohibiciones de registro que tienden a evitar su monopolio indebido, especialmente lo relativo a los valores asociados al toro «y su funcionamiento como icono de la mediterraneidad», no hayan sido expresamente abordadas y rechazadas, no significa que el tribunal no haya motivado su desestimación, cuando la sentencia contiene una justificación general de la desestimación de cada una de las causas de nulidad que se invocaron en la reconvencción.

Lo mismo cabe decir de la justificación del uso real y efectivo. En realidad, el recurso cuestiona la valoración jurídica de la prueba por la que se concluye que ha existido ese uso, lo que en su caso debería ser impugnado mediante el recurso de casación. No puede negarse que no se haya motivado la desestimación de la caducidad de la marca, sin perjuicio de que no se compartan las valoraciones contenidas en el razonamiento de la Audiencia.

Con ello, la sentencia recurrida colma la exigencia constitucional de motivación que, como hemos recordado en otras ocasiones, «no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial esté argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate, al margen de que pueda ser escueta y concisa, de manera que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución » ( sentencias 297/2012, de 30 abril ; 523/2012, de 26 de julio ; y 13/2016, de 1 de febrero ).

**3. Formulación del motivo segundo** . El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC , y denuncia realización de una valoración irracional de la prueba con vulneración del art. 24 CE , y la alteración del principio de la carga de la prueba.

Se denuncia la errónea valoración de la prueba respecto de: i) que el toro no es un símbolo de España, descartando los presupuestos establecidos por Jordi Nogués en relación con este hecho e incluso su funcionamiento como icono y valores asociados; ii) que lo que es símbolo de España sería el toro de Osborne; iii) que el término «toro» es igual a Osborne, lo que manifiesta sin prueba y alterando el principio de la carga



de la prueba; iv) y que se haya considerado probado el uso de la marca «Toro» para diferenciar productos alimenticios y bebidas.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**4. Desestimación del motivo segundo** . Conviene recordar, como hemos hecho en innumerables ocasiones, que «en nuestro sistema el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia, razón por la que ninguno de los motivos que *numerus clausus* [relación cerrada] enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la valoración de la prueba. La admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda replantear la completa revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación» (por ejemplo, en las sentencias 535/2015, de 15 de octubre , y 153/2016, de 11 de marzo ).

Aunque la jurisprudencia de esta sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error **patente** o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, sentencias 326/2012, de 30 de mayo ; y 58/2015, de 23 de febrero ), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados.

Además de que la impugnación de la valoración realizada por el tribunal de los medios de prueba mezcla la relativa a los hechos y la propiamente jurídica, pues lo que subyace a dicha impugnación es que no se está de acuerdo en que no se haya apreciado la concurrencia de las correspondientes prohibiciones absolutas, no se aprecia ningún error notorio ni arbitrariedad.

Es posible disentir de la valoración realizada por la Audiencia al excluir que el toro sea un símbolo de España, a los efectos de prohibir su registro como marca, y entender usado el signo para los productos registrados, pero no cabe tacharla de haber incurrido en un error notorio y en arbitrariedad.

Para que pueda prosperar la nulidad de la sentencia por este cauce no basta con mostrar que sería más razonable una valoración distinta a la realizada por la Audiencia, es preciso que aparezca de forma muy evidente y notoria el error grave y relevante, o la irracionalidad que muestra el carácter arbitrario de la valoración. Lo que no ocurre en este caso.

Tampoco cabe denunciar la vulneración de las reglas de la carga de la prueba, cuando el tribunal no acudió a ellas para declarar probados los hechos en los que basó su enjuiciamiento. Como hemos afirmado en otras ocasiones, «las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria» ( sentencia 333/2012, de 18 de mayo ).

**5. Formulación del motivo tercero** . El motivo denuncia «la alteración de los términos del debate, de la afectación del principio dispositivo y la limitación del conocimiento de lo discutido por las partes en apelación con afectación de los principios y garantías procesales, e infracción de los artículos 216 , 265 LEC y 24 CE ».

La infracción se habría producido porque la sentencia recurrida entiende que no se había promovido la nulidad por considerarse genérica la denominación «toro», al amparo del art. 7.1.i) RMC.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**6. Desestimación del motivo tercero** . Como muy bien argumenta la otra parte al oponerse a este motivo, el que la sentencia recurrida advierta que se había renunciado a discutir que la marca «Toro» pudiera constituir un emblema, escudo o insignia a los efectos del art. 7.1.i) RMC, no ha supuesto ninguna alteración del objeto del litigio, pues el tribunal, al examinar la disponibilidad del signo para ser objeto de marca, razona por qué no constituye un símbolo o icono de España que impida su registro como marca. El tribunal razona que, aunque exista una vinculación antropológica entre el toro de lidia y España, esta vinculación se produciría no tanto respecto del animal como de una concreta representación gráfica.

**QUINTO. Recurso de casación de Jordi Nogués, S.L.**

**1. Formulación del motivo primero** . El motivo denuncia «la inaplicación indebida del artículo 7.1.b) RMC y vulneración de la jurisprudencia dada para el análisis de su concurrencia».

En el desarrollo del motivo, se reitera que la marca denominativa «Toro» carece de distintividad mínima para funcionar como marca respecto de los productos y servicios para los que ha sido registrada (de las clases 18, 25 y 35). E insiste en que debía quedar disponible el término «toro» por su valor icónico, simbólico de España, así como por los valores asociados culturales, históricos, emotivos o de identificación de los integrantes de un



pueblo, con indudable trascendencia económica y con respecto a unos productos y servicios especialmente sensibles para aquella vinculación por razón del turismo.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo primero.** El Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero (RMC), sobre la marca comunitaria, aplicable al caso, recoge en su art. 7, entre los motivos de denegación absolutos, el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. La concurrencia de esta causa o motivo absoluto de denegación de registro es lo que justificaría, al amparo del art. 52.1.a) RMC, la nulidad de las dos marcas registradas (las meramente denominativas «Toro»).

No se cuestiona que el término «toro» goce de capacidad distintiva en abstracto para diferenciar los productos o servicios de un empresario. Lo que se discute es que la tenga en concreto en relación con los productos o servicios para los que fue registrado como marca comunitaria:

i) La marca núm. 1.722.362 para servicios de la clase 35 (servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas).

ii) Y la marca 2.844.264 para productos de las clases 18 [productos de cuero y de imitaciones de cuero (no incluidos en otras clases), billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería] y 25 (Vestidos, calzados, sombrerería; cinturones); y también para servicios de la clase 39 (transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes).

La razón por la que el recurrente niega esta distintividad al signo «Toro» es porque constituye la denominación de un animal que tiene un hondo valor icónico, simbólico de España, así como unos valores culturales que lleva asociados, que guardan relación con los productos y servicios para los que se obtuvo el registro.

El término «Toro», que constituye la denominación de las dos marcas cuestionadas, designa en castellano a un animal.

Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, como recientemente ha recordado el Tribunal Constitucional. La STC 177/2016, de 20 de octubre, con ocasión de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad de una Ley del Parlament de Catalunya que prohibía las corridas de toros, hace una serie de consideraciones al respecto: después advertir que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial».

Pero que las corridas de toros, y en general la tauromaquia, formen parte del patrimonio cultural español no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca.

Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español.

Es por ello que, en la actualidad, el vocablo «toro» no está privado de carácter distintivo, salvo para aquellos productos o servicios directamente relacionados con la realidad que designa.

Al respecto es muy significativo el razonamiento del Tribunal General de la UE, en su sentencia de 24 de mayo de 2012 ( T- 169/10 ), al juzgar sobre la nulidad de una marca gráfico-denominativa del Grupo Osborne, que consiste en un gráfico de toro, que ya constituye marca, y la denominación «toro»:

«el elemento denominativo "toro" de la marca solicitada -que significa "toro" en español y en italiano y respecto del cual existen términos equivalentes bastante parecidos en francés y portugués- tiene un carácter distintivo normal, o incluso elevado, dado que no existe ningún vínculo entre dicho elemento y los productos de que se trata. Por consiguiente, ha de señalarse que el elemento denominativo "toro" es el elemento más distintivo de la marca solicitada».



Si repasamos los productos y servicios para los que se han registrado las dos marcas que consisten exclusivamente en la denominación «Toro» no advertimos que respecto de ninguno de ellos pueda ser genérico y por ello esté privado de distintividad. Aunque algunos de estos productos y servicios puedan comercializarse y explotarse con ocasión del turismo de extranjeros en España, que no exclusivamente, el hecho de que las corridas de toros formen parte de nuestro acervo cultural y para los extranjeros puedan constituir un elemento que singulariza a nuestro país, no por ello la denominación «toro» queda privada de capacidad distintiva, esto es, no deja de poder emplearse para distinguir el origen empresarial de aquellos productos y servicios.

**3. Formulación del motivo segundo** . El motivo denuncia la inaplicación indebida del art. 52.1.b) RMC porque la sentencia recurrida no aprecia que la solicitud de registro de las marcas del demandante fue de mala fe. También denuncia la infracción de la jurisprudencia que interpreta este precepto, en relación con los parámetros para analizar la concurrencia de la mala fe en el registro de la marca.

Para el recurrente, el no uso de una marca en la forma en que había sido registrada constituye un indicio de mala fe. En estos casos, cuando se enjuicia el no uso posterior de una marca en la forma en que se registró como indicio de un registro realizado de mala fe, «lo que se debe valorar es la intencionalidad antinatural del registro o para no usar "ese concreto signo" y es la naturaleza o suficiencia de un uso posterior que se realiza de "otro signo", ya fuere total o ligeramente modificado, ya se alterase su carácter distintivo o no y ya fuere suficiente o real o efectivo o para crear un mercado real».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**4. Desestimación del motivo segundo** . Las razones por las que se pretende la nulidad de las marcas denominativas «Toro» no aparecen claramente ni en la demanda reconvencional ni ahora en el recurso de casación. Parece que se imputa a la demandante que con su registro de marca pretende apropiarse de un símbolo o emblema de España, de su patrimonio cultural, con una exclusiva finalidad defensiva que impida el acceso al mercado a otros operadores en el sector relacionado con el turismo donde el toro proyecta la imagen de España en el exterior.

La mala fe no puede responder a que no esté justificado el registro de este signo por ser indisponible en ese mercado, por su pretendido carácter icónico de nuestro país y de nuestra cultura, pues eso mismo responde a una específica prohibición absoluta que ha sido rechazada.

Tampoco el uso posterior de las marcas meramente denominativas «Toro» pone en evidencia la mala fe del registro. Las marcas cuestionadas son meramente denominativas, cuyo uso real y efectivo ha quedado acreditado en la instancia, y mientras se emplee la denominación «Toro» a título de marca es muy difícil inferir de ello que el registro fue de mala fe.

**5. Formulación del motivo tercero** . El motivo denuncia «la inaplicación indebida del artículo 7.1.f) RMC y la vulneración de la jurisprudencia dada para el análisis de su concurrencia». Con este motivo, el recurso contradice la valoración realizada por el tribunal sobre la desestimación de la pretensión de que las marcas de la demandante fueran contrarias al orden público.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**6. Desestimación del motivo tercero** . El criterio seguido por la Audiencia para rechazar que las dos marcas cuestionadas fueran contrarias al orden público y por ello contravinieran la prohibición absoluta de registro contenida en el art. 7.1.f) RMC es acorde con el concepto que viene empleándose de orden público.

Como muy bien advierte la sentencia recurrida, Jordi Nogués, S.L. invoca como contravención del orden público algo que no se corresponde con este concepto. El recurrente parece que cifra esta contravención en la monopolización por el titular de un valor cultural y patrimonial que debería estar a disposición de todos los operadores del tráfico económico.

Ratificamos la apreciación del tribunal de instancia de que bajo esta prohibición de los signos contrarios al concepto de orden público no cabe albergar la prohibición del monopolio de los signos no disponibles, pues no se compadece con el concepto de orden público, y además esa prohibición tiene su encaje en otros casos del art. 7.1 RMC, más apropiados.

En la doctrina se identifica el orden público con el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos generalmente admitidos en los estados de la UE en un momento determinado. De modo que la prohibición absoluta lo que pretende es excluir marcas que por su objeto atenten a los principios básicos de la sociedad.

En este sentido, las conclusiones generales del Abogado General Jacobs de 14 de junio de 2001 ( C-377/98 ), con ocasión de la impugnación de la Directiva CE 98/44, sobre la protección jurídica de las invenciones



biotecnológicas, contienen unas consideraciones que nos pueden resultar de utilidad al precisar el concepto de orden público:

«Los conceptos de orden público y moralidad han venido empleándose durante un largo y significativo período como criterios para determinar si la concesión o el ejercicio de los derechos de **propiedad** intelectual son lícitos. En relación con las marcas, por ejemplo, el artículo 6 *quinquies*, letra B, apartado 3, del Convenio de París, en su versión modificada en Washington en 1911, exceptúa de la prohibición general de denegar el registro o invalidar marcas a aquellas que sean «contrarias a la moral o al orden público...»

[...]

»La legislación comunitaria sobre la **propiedad** intelectual sigue esta línea. Tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria como la Directiva sobre marcas establecen que se denegará el registro o se declarará la nulidad de las marcas que sean "contrarias al orden público o a las buenas costumbres"...

[...]

»El Tribunal de Justicia ha declarado que "el recurso, por parte de una autoridad nacional, al concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad" [STJCE 27 de octubre de 1997, asunto Bouchereau ( C-30/77 )]».

Es claro que el denunciado riesgo de monopolio de unos signos que se refieren a algo que forma parte del patrimonio cultural de España, por la forma aséptica en que se presentan no constituye *per se* un atentado al orden público, pues no supone una amenaza real y grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

No es cuestión de restringir o ampliar el ámbito de cada una de las prohibiciones absolutas, sino de su adecuada interpretación para juzgar cada cuestión en el ámbito que le corresponde. Dicho de otro modo, existiendo prohibiciones específicas para ello, no tiene sentido volver a juzgar sobre la (in)disponibilidad del signo «Toro» y su capacidad distintiva mediante la invocación a la contravención del orden público.

**7. Formulación del motivo cuarto** . El motivo se funda en «la inaplicación indebida de los arts. 99 y 15 RMC, además del art. 42 LM y la vulneración de la jurisprudencia dada para el análisis de su concurrencia», en relación con la desestimación de la acción de caducidad por no uso.

En el desarrollo del motivo, después de la referencia a un listado de sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, la recurrente explica en qué habría consistido la infracción:

«Partiendo además el Tribunal de Marca Comunitaria en el enjuiciamiento de esta cuestión de una valoración arbitraria o irracional y absurda de la prueba documental obrante en el procedimiento en relación con la determinación del uso o no por Osborne de las marcas TORO impugnadas para diferenciar los productos así como servicios para los cuales fueren concedidas.

»Además de apartándose sin motivación, de manera aparentemente arbitraria o en su caso irracional y absurda de las conclusiones y explicaciones profusas de un dictamen pericial sobre percepción de los consumidores de las marcas denominativas TORO atendiendo a las formas diferentes de uso de las mismas detectadas en el mercado.

»Debiendo haberse determinado su uso o no, no sólo en cuanto a su naturaleza sino también en cuanto a su discutible efectividad en el caso de los servicios de venta al por menor en establecimientos de productos alimenticios, atendiendo por otro lado a un argumento esencial de esta representación al impugnar la sentencia 97/2014 del Juzgado de la marca Comunitaria 1 de Alicante».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**8. Desestimación del motivo cuarto** . Desestimamos este motivo porque tal y como ha sido formulado no respeta la base fáctica de la sentencia recurrida, en relación con la acreditación del uso realizado por Osborne de las dos marcas denominativas «Toro». El recurso cuestiona la valoración de la prueba, sin acertar a distinguir qué parte de esta valoración es jurídica y en qué medida conculca la norma que se dice infringida. En última instancia lo que pretende es un nuevo enjuiciamiento de la caducidad de las marcas «Toro», que va más allá de la función de casación, al no tratarse este recurso de una tercera instancia.

Con este planteamiento no es posible entrar a revisar en casación el enjuiciamiento realizado por la Audiencia sobre la caducidad de las marcas «Toro», sin suplir de oficio lo que correspondía al recurrente y sin alterar la base fáctica de la sentencia.

**SEXTO. Recurso de casación de Grupo Osborne, S.A.**



1. *Formulación de los cinco primeros motivos.* Como hemos adelantado, los cinco primeros motivos de casación impugnan el mismo pronunciamiento de la sentencia recurrida, el que desestima la acción de nulidad de la marca española denominativa núm. 2782026, «Badtoro», por incurrir en riesgo de confusión con las marcas anteriores de la demandante denominativas «Toro», y denuncian la infracción de los mismo preceptos [ arts. 52-1 y 6-1-b) LM ]. Estos motivos están tan ligados, pues afectan a las reglas jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, que resulta conveniente analizarlos conjuntamente.

i) *El motivo primero* se funda en la «infracción de los artículos 52-1 y 6-1-b) de la Ley de Marcas , en relación con el principio jurisprudencial de posibilidad de descomponer las marcas -cuando la descomposición no es arbitraria- y valoración de los elementos dominantes -en este caso el sustantivo TORO. Concretamente, se denuncia en este motivo la vulneración de la doctrina contenida en la sentencias de la Sala 1ª 225/2008, de 24 de marzo , y 31/2006, de 26 de enero , «en cuanto permiten la descomposición de palabras compuestas relativas a la similitud fonética entre una parte relevante y una accesoria aunque la accesoria aisladamente tenga significado, concediendo importancia determinante de riesgo de confusión a la segunda parte de la palabra, por considerarla más relevante, respecto a marcas que despliegan sus efectos en iguales ámbitos aplicativos, en concreción de los principios valorativos del riesgo de confusión establecido entre otras por las sentencias de la sala 1ª núms. 95/2014, de 11 de marzo y 433/2013, de 28 de junio ».

ii) *Formulación del motivo segundo* . El motivo denuncia la «infracción del artículo 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con la construcción jurisprudencial en cuanto a qué debe entenderse que un signo compuesto suponga una «unidad conceptual» diferente de la marca, con vulneración de la doctrina contenida al menos en las sentencias de la Sala 1ª de 4.06.2008, nº 489/2008 , 24.07.1992 rec 779/1990 , 27.03.2003, núm. 316/2003 , 20.09.1985 núm. 531/1985 , en relación con la supuesta unidad lógica que compone BADTORO, por cuanto el Tribunal Supremo viene negando la unidad lógica diferente cuando se trata de añadir meras calificaciones del sustantivo, en concreción de los principios valorativos del riesgo de confusión establecidos entre otras por las sentencias de la Sala 1ª S 11-3-2014, nº 95/2014 , y de 28 de junio de 2013, 433/2013 ».

iii) *Formulación del motivo tercero* . El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con el principio jurisprudencial de valoración de la compatibilidad de signos confrontados en función de la identidad aplicativa e interdependencia de los distintos factores».

iv) *Formulación del motivo cuarto* . El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la interpreta, en particular (el) auto de fecha 22 de enero de 2010, asunto c/ 23-09 (...), en cuanto que es contradictorio señalar que el término TORO es distintivo y después señalar que queda diluido por un adjetivo anterior».

v) *Formulación del motivo quinto* . El motivo se funda en la «infracción del art. 52-1 y 6-1-b), ambos de la Ley de Marcas en relación con el principio jurisprudencial de necesidad de una apreciación global del riesgo de confusión, sin limitarse a la suma de elementos disgregados».

Procede desestimar estos cinco motivos por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación de los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto* . Al regular las causas de nulidad relativa, el art. 52.1 LM prescribe que «el registro de marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6 , 7 , 8 , 9 y 10». Esto es, la concurrencia de alguna de las prohibiciones relativas de registro previstas en aquellos artículos, permite instar la nulidad de la marca, en el plazo de cinco años previsto en el art. 52.3 LM .

Una de estas prohibiciones relativas es la prevista en el art. 6.1.b) LM :

«no podrán registrarse como marcas los signos: (...) b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

El art. 6.1.b) LM es la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la previsión contenida en el art. 4.1.b) de la Directiva CE 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

En nuestra sentencia 95/2014, de 11 de marzo , nos hicimos eco de una jurisprudencia consolidada de esta sala, según la cual:

«la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».





En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

«Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error **patente** o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la " semejanza confusoria " es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer».

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo, en las siguientes 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].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»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 )».

3. Es preciso advertir que en nuestro caso, en atención a que estamos ante una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión, el juicio de confusión se realiza entre las dos marcas anteriores del demandante, que



consisten en la misma denominación «Toro», y la marca posterior de la demandada, cuya nulidad se insta, que también es una marca meramente denominativa («Badtoro»).

Los productos y servicios para los cuales ha sido registrada la marca «Badtoro» [vestidos, calzados, sombrerería (clase 25); y servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta en comercios y a través de redes mundiales informáticas; publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (clase 35)] son relativamente similares a aquellos para los que están registradas las dos marcas «Toro» [productos de cuero y de imitaciones de cuero (no incluidos en otras clases), billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería (clase 18); vestidos, calzados, sombrerería; cinturones (clase 25); transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes (clase 39); y servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas (clase 35)].

La denominación en que consisten las dos marcas de la demandante, «Toro», es el vocablo con el que comúnmente se designa en español a un animal, sin perjuicio de otros significados. Es relativamente sencillo, en cuanto que se trata de un palabra de dos sílabas, llana.

La denominación en que consiste la marca del demandado, «Badtoro», es un neologismo compuesto por dos términos. El primero («Bad») no significa nada en castellano, mientras que en inglés es un adjetivo que significa malo o informal. El segundo término («toro») coincide con el signo de las demandantes. Este neologismo en castellano da lugar a una palabra que podría ser esdrújula, y recaer el acento en la primer sílaba («Bad»).

4. El recurrente en su primer motivo de casación, parte de la consideración de que la descomposición de la marca «Badtoro», que no es arbitraria, muestra que el elemento dominante es el segundo («toro»), que coincide enteramente con la marca denominativa anterior («Toro»). Afirma que al no tenerlo en cuenta la sentencia recurrida, ha vulnerado la doctrina contenida en las sentencias de esta sala 225/2008, de 24 de marzo , y 31/2006, de 26 de enero .

En la sentencia 225/2008, de 24 de marzo , las marcas en liza eran «Diesel» y «Agediesel», y había una identidad de los productos sobre los que se aplicaban los signos confrontados (prendas de vestir). La sala confirmó la valoración contenida en la sentencia recurrida, que había apreciado el riesgo de confusión, con el siguiente razonamiento:

«el juzgador "a quo" toma como dato fundamental la palabra DIESEL que es el vocablo único, o dominante, en las denominativas de la actora, y que en las marcas de la demandada, aunque unido a la expresión AGE (edad en lengua inglesa), formando la denominación AGEDIESEL, aparece como elemento prevalente, especialmente desde la perspectiva fonética. Y no hace falta una especial perspicacia para, pronunciando las dos palabras, advertir la similitud de sonido generador de un riesgo de asociación. Y ello tanto más si se tiene en cuenta la notoriedad de la marca DIESEL según deviene incólume de lo razonado con anterioridad.

»Con tal apreciación no se desconoce ninguna pauta del buen sentido porque lo que se veda, no es toda descomposición, y menos si es de palabras con significado propio -significantes-, sino la descomposición artificial, es decir, la desmesuradamente minuciosa de los elementos confrontados, descendiendo a disquisiciones léxico-gramaticales, y, por otro lado, es doctrina de esta Sala (Sentencias, entre otras, 26 enero y 28 julio 2006 y 17 julio 2007 ) la prevalencia, por regla general, en las marcas mixtas, del elemento fonético, cuando, como sucede en el caso, tiene la entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores».

En la sentencia 31/2006, de 26 de enero , la marca anterior del demandante era denominativa «Ribefío» y las dos marcas del demandado respecto de las que se pedía la nulidad por riesgo de confusión eran también denominativas, «Granribefío» y «Valribefío». Los productos para los que se habían registrado las dos marcas del demandado eran los mismos para los que estaba registrada la marca anterior del demandante (vinos, licores y bebidas alcohólicas). También en este caso la sala confirmó la valoración contenida en la sentencia recurrida, que apreciaba la existencia de riesgo de confusión. El razonamiento fue el siguiente:

«La doctrina jurisprudencial de esta Sala (...) viene declarando que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido (...). La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaría, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina



jurisprudencial. Entre dichas pautas, y en lo que puede tener relación con las marcas del caso, destaca la prevalencia del elemento fonético (respecto del que se cita en la sentencia recurrida una profusa doctrina de esta Sala) y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género (...).

»Aplicando la anterior doctrina al caso objeto de enjuiciamiento se deduce que la apreciación del juzgador de instancia se ajusta a un criterio de racionalidad, pues hay similitud fonética, identidad del producto al que se refieren, y entidad de aquélla suficiente para inducir a error de forma que no resulta factible la convivencia entre dichas marcas en litigio sin riesgo de confusión en el mercado. [...] es plenamente aceptable el criterio de la resolución recurrida; como lo es también el que, cuando se trata de palabras compuestas con una primera sílaba (en realidad un prefijo) que constituye un significante, como ocurre en el caso con GRAN y VAL, analice la composición para resaltar la similitud fonética que resalta del término RIBEÑO, al que aquéllas van unidas, para concluir que la adición no desvirtúa la semejanza de la unidad fonética con el signo prioritario».

El que, en estos dos precedentes, el Tribunal Supremo ratificara la apreciación del riesgo de confusión que habían realizado las sentencias de apelación recurridas, no significa que en todos los supuestos en que el signo cuestionado consiste en un neologismo compuesto por un término que coincide con la marca anterior, al que se añade un calificativo, necesariamente deba apreciarse la existencia de riesgo de confusión.

Cada caso ha de analizarse de acuerdo con las circunstancias concurrentes, y a la vista de las mismas hay que realizar el juicio de ponderación de las directrices antes reseñadas.

Antes de hacer mención a estas circunstancias, debemos resaltar que tanto en la sentencia 225/2008, de 24 de marzo, como en la sentencia 31/2006, de 26 de enero, las sentencias recurridas en casación habían apreciado la existencia de riesgo de confusión, y los recursos de casación impugnaban esta apreciación para lo que denunciaba la infracción de las directrices jurisprudenciales.

En la sentencia 225/2008, de 24 de marzo, los productos para los que se había solicitado la marca «Agediesel» eran los mismos para los que estaba registrada la marca anterior «Diesel»; el término «diesel» era el elemento prevalente o dominante en la denominación «agediesel» y, además, esta marca anterior denominativa «Diesel» era notoria, lo que favorecía la existencia de tal riesgo de confusión por asociación.

La sentencia 31/2006, de 26 de enero, también respeta la valoración del tribunal de instancia y entiende justificado que hubiera advertido la semejanza fonética y gráfica de los signos comparados, y la incidencia que tenía el que las dos denominaciones cuestionadas fueran el resultado de añadir a la denominación del demandante -«Ribeño»- un prefijo, en un caso «Gran» y en otro «Val». El término «ribeño» también aparecía como dominante o relevante en las marcas «Granribeño» y «Valribeño».

No ocurre lo mismo en el caso que ahora nos corresponde juzgar. Como ya hemos adelantado, además de que los productos y servicios no son tan enteramente coincidentes como en los dos precedentes invocados por el recurrente, la valoración del tribunal de instancia no advirtió el riesgo de confusión y el recurso de casación impugna la sentencia por eso. Esta distinción es importante si traemos a colación el estrecho margen de revisión en casación de este juicio de confusión realizado por el tribunal de instancia, pues, como recuerdan aquellos dos precedentes, debe respetarse la valoración del tribunal de instancia salvo que sea contraria al buen sentido o a los pautas jurisprudenciales.

En la valoración contenida en la sentencia de apelación no existe contravención de ninguna pauta interpretativa, sino una aplicación de las reseñadas pautas jurisprudenciales al caso concreto.

Además de que la denominación «Toro» carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés «Bad» da lugar a un neologismo («Badtoro») que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo «Toro» suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo «Badtoro» genera riesgo de confusión en el consumidor medio.

5. Por otra parte, si bien la visión de conjunto que debe presidir la comparación de signos en liza no impide un estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de cada uno de los signos para valorar la distinta



importancia en relación con las circunstancias del caso, no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

El neologismo «Badtoro», aunque sea fruto de la unión del calificativo inglés «Bad» al término «toro», no sólo tiene diferenciación visual y auditiva con la denominación «Toro», sino que le aporta una mínima unidad conceptual, suficiente para que podamos considerar justificada la conclusión alcanzada por el tribunal de apelación.

Lo importante es que la apreciación de conjunto marcada por la impresión general que provoca el signo «Badtoro» en el consumidor medio, en relación con los productos y servicios para los que está registrado, no genera riesgo de confusión respecto de la marca denominativa «Toro», registrada para productos o servicios algo semejantes, pues no le lleva a pensar que los productos y servicios marcados con «Badtoro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «Toro», ni existen vinculaciones económicas o jurídicas (riesgo de asociación).

Contrariamente a lo que se argumenta en el recurso, no es tan evidente y palmario que el empleo del término común «toro», en este caso, genere riesgo de confusión, y que no haberlo apreciado justifique la casación de la sentencia.

Al respecto, las sentencias invocadas en el recurso se refieren a casos concretos, en los que, en atención a las específicas circunstancias concurrentes, se ratifica la apreciación del riesgo de confusión advertida por la sentencia de apelación. Que en los casos juzgados por las sentencias 777/2010, de 9 de diciembre, y 119/2010, de 18 de marzo, se hubiera ratificado la apreciación del tribunal de instancia de la existencia de riesgo de confusión respecto de los signos «sirenitas» versus «sirenitas mágicas», en el primer caso, y «COAM» versus «coam rehabilitaciones», en el segundo, no permite extraer una pauta general interpretativa que impida en todo caso la compatibilidad de los signos que tienen en común un término.

Como venimos insistiendo, es necesario examinar caso por caso, y en el presente ya hemos expuesto por qué es razonable el juicio realizado en la sentencia recurrida que excluye el riesgo de confusión.

**6.** Contrariamente a lo sostenido en el motivo cuarto, no existe ninguna contradicción en reconocer que el término «toro» en el signo «Badtoro» tiene cierto carácter distintivo y negarle la condición de dominante, cuando además lo relevante es, como ya hemos expuesto, que el neologismo formado con la agregación del calificativo inglés «Bad» se distinga del anterior («toro») lo suficiente para no generar en el consumidor medio la impresión de que los productos y servicios marcados con «Badtoro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «toro» o están vinculados económica o jurídicamente.

Por otra parte, no se infringe la doctrina contenida en la STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Medion (C-120/2004), pues la sentencia ahora recurrida no ha supeditado la apreciación del riesgo de confusión a que el término «toro» fuera dominante en la marca compuesta, sin perjuicio de que además dejara constancia de que, si bien tenía una cierta posición distintiva, no era dominante.

La doctrina del Tribunal de Justicia al respecto, con sus matizaciones, queda reseñada en su sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo Doughnuts (C-591/12). Esta sentencia, después de insistir en que «la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (...)», afirma lo siguiente:

«Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528, apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539, apartado 34).

»La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartado 41).

»La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de



la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

»A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto (sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594 , apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).

»No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37).

En consonancia con esta doctrina, nos parece correcta la valoración alcanzada por el tribunal de instancia. En una apreciación de conjunto del signo denominativo «Badtoro», desde la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró el signo, no se advierte que el calificativo inglés «Bad» que se añade a «toro» para formar un neologismo pueda considerarse insignificante, ni tampoco que este neologismo esté dominado por el término «toro».

Es cierto que, en la sentencia de apelación, al término «toro» se le reconoce un «cierto carácter distintivo», pero de acuerdo con la doctrina citada no es suficiente para apreciar el riesgo de confusión.

Aunque el Tribunal de Justicia ha admitido la existencia de riesgo de confusión cuando, «en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»; advierte a continuación que «un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado». Esto es a la postre lo que acaece con el signo «Badtoro», pues tiene esa unidad con un sentido que difiere del que tienen los elementos tomados por separado, y es lo que, en atención al resto de las circunstancias concurrentes, explica que el consumidor medio, mediante una apreciación de conjunto, no advierta vínculos entre el origen empresarial de los productos marcados con este signo y los identificados con las marcas «toro».

**7. Desestimación del motivo sexto como consecuencia de la desestimación de los motivos anteriores .** El motivo sexto denuncia la «infracción del artículo 9.1.b) del Reglamento CE 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en relación con uso de la marca denominativa nacional española BADTORO número 2.782.026, en las clases 25 y 35, por ser confusoria con las marcas comunitarias TORO números 2.844.464 en las clases 18, 25 y 39, y TORO número 1.722.362 para la clase 35».

Se formula como motivo dependiente de la declaración de existencia de riesgo de asociación entre las marcas comunitarias prioritarias y la marca nacional posterior. La desestimación de los cinco primeros motivos de casación confirma la decisión de la sentencia recurrida de que no existía riesgo de confusión entre las reseñadas marcas, razón por la cual se desestima este sexto motivo.

#### **QUINTO.** Costas

1. Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Jordi Nogués, S.L., se imponen las costas generadas por cada uno de estos recursos a la parte recurrente.

2. Desestimado el recurso de casación interpuesto por Grupo Osborne, S.A., se imponen a este recurrente las costas generadas por su recurso.

#### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Jordi Nogués, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 15 de enero de 2015 (rollo 256/2014 ), que conoció de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de



Alicante de 15 de mayo de 2014 (juicio ordinario 128/2013), con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

**2.º** Desestimar el recurso de casación interpuesto por Jordi Nogués, S.L. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 15 de enero de 2015 (rollo 256/2014 ), con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

**3.º** Desestimar el recurso de casación interpuesto por Grupo Osborne, S.A. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 15 de enero de 2015 (rollo 256/2014 ), con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ