



SENTENCIA ES:TS:2017:63

ANTECEDENTES DE HECHO:

Ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, Grupo Osborne S.A. interpuso acciones de nulidad de marca española nº 2782026 "BADTORO" (denominativa) en las clases 25 y 35 titularidad de Jordi Nogués S.L. e infracción de sus marcas de la Unión Europea denominativas nº 2844264 y nº 1722362 TORO, instando el cese en la utilización del signo distintivo "BADTORO", o cualquier otro parecido y confundible con las dos marcas comunitarias, la adopción de todas aquellas medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión y una indemnización coercitiva 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.

Jordi Nogués S.L. contestó a la demanda instando la desestimación íntegra de las pretensiones de Grupo Osborne S.A. y formulando reconvencción para la declaración de la nulidad total o parcial de las marcas de la Unión Europea nº 2844264 "TORO" en las clases 18, 25 y 39 y nº 1722362 "TORO" en la clase 35 por incurrir en causas de nulidad absoluta, formuladas al amparo del art. 52. a) Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria pues las marcas se registraron contraviniendo las disposiciones del artículo 7, apartados a), b), f) e i) del mencionado Reglamento.

Subsidiariamente, Jordi Nogués S.L. instó la caducidad o parcial de las dos marcas de la Unión Europea alegando que por la actividad o inactividad de Grupo Osborne S.A., se habían convertido en la designación usual en el comercio de los productos y servicios para los que estaban registradas.

Con fecha 15/05/2014, el Juzgado dictó sentencia desestimando la demanda interpuesta por Grupo Osborne S.A. y la reconvencción de Jordi Nogués S.L.

Ambas entidades apelaron la sentencia ante la Audiencia Provincial de Alicante. El 15/01/2015, la Audiencia desestimó los dos recursos de apelación, confirmando la sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Mercantil.



RESUMEN:

Grupo Osborne S.A. y Jordi Nogués S.L. interpusieron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo rechaza la suspensión por prejudicialidad civil porque lo que las Salas de Recurso de la EUIPO (o, en su caso, el Tribunal General) resuelvan sobre la marca de la Unión Europea nº 9.565.581 “BADTORO” (mixta) solicitada por Jordi Nogués S.L. en las clases 25, 34 y 35 no constituye un presupuesto lógico para la resolución del recurso de casación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de Jordi Nogués S.L. pues considera que la sentencia de la Audiencia Provincial estaba debidamente motivada. Confirma que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal. 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, lo único que 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 y que no son los reivindicados por las dos marcas de la Unión Europea.

Según el Tribunal Supremo, no hay mala fe en Grupo Osborne S.A. por no usar la marca en la forma en la que fue registrada. 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.

Sostiene que bajo la prohibición de los signos contrarios al concepto de orden público que establece el art. 7.1.f) del Reglamento CE 207/2009, no cabe albergar la prohibición del monopolio de los signos no disponibles, pues no se corresponde con el concepto de orden público, y además esa prohibición tiene su encaje en otros casos del art. 7.1 del Reglamento CE 207/2009, más apropiados.

Respecto a la caducidad de las marcas de la Unión Europea que arguye Jordi Nogués S.L., el Tribunal Supremo considera que lo que plantea no es posible, pues no se trata de una tercera



instancia y no puede entrar a revisar en casación el enjuiciamiento realizado por la Audiencia sobre la caducidad de las marcas «Toro».



En cuanto al recurso de casación de Grupo Osborne S.A., confirma que no existe riesgo de confusión ni asociación entre sus marcas de la Unión Europea y la marca española nº 2782026 "BADTORO" pues 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.

Contrariamente a lo defendido por Grupo Osborne S.A, el Tribunal sostiene que 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 se ha indicado, 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

COMENTARIO:

El Tribunal Supremo diferencia el orden público como motivo de prohibición absoluta de la necesidad de disponer de signos para su uso por los todos los empresarios en el mercado. También destaca el análisis que lleva a cabo respecto al riesgo de confusión entre "TORO" y "BADTORO".