

**LA RELEVANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE DENOMINACIONES DISTINTAS EN
LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS A EFECTOS DE EVITAR
LA EXISTENCIA DE ACTOS DE INFRACCIÓN DE MARCA Y
DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL**

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho mercantil

Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Fecha de publicación: 1 de abril de 2016

El Tribunal Supremo (Sala do Civil, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 450/2015 de 2 septiembre (RJ 2015\4745) destaca por haber analizado varias cuestiones relacionadas con la presentación de productos y la relevancia que tiene la utilización de denominaciones distintas en las formas de presentación de los productos.

La sentencia se ha dictado en el marco de un litigio entre el Grupo Kraft y la compañía Galletas Gullón. La primera demandó a la segunda por supuesta infracción de sus marcas tridimensionales española núm. 1997588 y comunitaria núm. 8566176, y de la marca española núm. 2.845.539, gráfica de un envase para la comercialización de las galletas Oreo, así como por supuestos actos de competencia desleal, por la utilización de la presentación de las galletas “Morenazos”.



Y también alegaba la actora que existiría una supuesta infracción de sus marcas

comunitaria nº 830.794



y española nº 2.576.774,



así como actos de competencia desleal, por la presentación de las galletas de Gullón:



1. En primer lugar, el Tribunal Supremo tiene en cuenta la utilización del signo Oreo junto a la marca tridimensional española para considerarla caducada por falta de uso, pues considera que se ha producido el uso de la marca en forma distinta a la registrada, alterando su carácter distintivo. Según la sentencia:

“En nuestro caso, partimos de que la marca española núm. 1.997.588 es una marca figurativa tridimensional que representa la forma del propio producto (la galleta tipo sándwich de cacao con relleno de color blanco) que sólo ha sido usada con la inclusión de una denominación (Oreo), que constituye a su vez una marca denominativa, de tal forma que el conjunto está igualmente registrado como marca, la comunitaria núm. 8.566.176.

Esto es: la forma de la galleta Oreo que comercializa Kraft se corresponde con la marca tridimensional comunitaria núm. 8.566.176. Esta marca coincide con la española núm. 1.997.588 en que en ambas se representa la forma tridimensional de la galleta tipo sándwich, con dos capas de galleta de chocolate (color negro) y una capa central de color blanco, y la superficie exterior tiene el mismo troquelado con la diferencia de que en la marca española núm. 1.997.588 no aparece ninguna denominación, mientras que en la marca comunitaria núm. 8.566.176 aparece en el centro la denominación "Oreo" en letras mayúsculas (OREO).

De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia antes expuesta, este uso de la marca española núm. 1.997.588 cumpliría con la exigencia del [art. 39 LM](#) de ser real y efectivo, siempre y cuando no alterara el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. Pero en este caso queda alterada de forma muy significativa, pues la fuerza distintiva de la marca figurativa tridimensional (española núm. 1.997.588) es escasa y, sin dejar de percibirse conjuntamente como un todo, se encuentra en el troquelado de la superficie de la galleta. Esta escasa distintividad se ve alterada de forma muy significativa con la incorporación de la denominación "Oreo", que encierra una gran fuerza distintiva, de tal forma que concentra la distintividad de la marca comunitaria núm. 8.566.176”.

2. De igual modo, se rechaza que exista una infracción de marca notoria por aprovechamiento desleal ex art. 34.2 c) LM, pues : “La fuerza distintiva del elemento denominativo (Oreo) es tal, resaltada en la marca por la dimensión de las letras en relación con la forma tridimensional, que el empleo por la demandada de una caja que reproduce la misma idea de galletas en vasos de leche, con un fondo azul, al no existir la mención "Oreo" y sí la de "Morenazos", difícilmente puede generar en un consumidor medio una conexión o evocación que le permita al demandado beneficiarse del poder de atracción de la marca de la demandante, de su reputación y del esfuerzo comercial en la creación y mantenimiento del signo.

Es la denominación Oreo, por su carácter notorio y su protagonismo en la marca española núm. 2.845.539, la que aporta notoriedad a esta última. De tal forma que la ausencia de dicha denominación sin que se introduzca alguna que se le parezca o evoque, facilita que el parecido en el resto de los elementos del envoltorio que constituye la reseñada marca tridimensional no sea suficiente para provocar una conexión que permita el aprovechamiento desleal de la marca notoria”.

3. La sentencia también ha puesto de manifiesto el papel que tiene la utilización de denominaciones distintas en las formas de presentación de los productos, a efectos de evitar la existencia de actos de competencia desleal por confusión.

Según el Alto Tribunal: “Una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión. Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio”.

No obstante, en el caso concreto, el Tribunal Supremo entendió –a mi juicio con acierto– que “la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pueda asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!”

4. De igual modo, entiende el Tribunal Supremo que la utilización por la demandada mediante una forma de presentación de sus galletas, su envase, semejante al que emplea la demandante para comercializar sus galletas ChipsAhoy!, pero sin contener esta denominación, no supone acto de aprovechamiento desleal.

Para ello, según el Tribunal Supremo, hubiera sido necesario acreditar que el envase sin la mención a ChipsAhoy!, que es lo que se asemeja al empleado por la demandante, condensaba la reputación o prestigio de las galletas ChipsAhoy! Y de esto no existe ninguna acreditación.