

Resumen

El TS declara haber lugar a estimar el recurso de casación interpuesto por la actora, mercantil fabricante de prendas vaqueras, contra la sentencia de la Audiencia que, revocando la de primera instancia, declaró que los signos y etiquetas utilizados por la entidad demandada eran distintos de los de la recurrente y no permitían confusión alguna, por lo que la condena solicitada no era procedente. Considera la Sala que la Audiencia ha utilizado unos criterios erróneos para dilucidar si ha existido o no una vulneración del derecho de marca de la recurrente, ya que en el caso que nos ocupa, no se trataba de determinar si por el conjunto de las distintas marcas que los litigantes colocan en sus pantalones vaqueros se produce confusión entre el público consumidor acerca de la procedencia de las prendas, sino si la utilización por la entidad demandada de la lengüeta roja que figura registrada como marca a favor de la recurrente, al ser utilizada en prendas de vestir idénticas a aquéllas para las que fue concedido el registro y destinadas al mismo sector del mercado, vulnera o no el derecho de utilización exclusiva que confiere el registro de la marca a su titular; y habiéndose producido tal vulneración, procede casar la sentencia recurrida.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas
art.1 , art.2 , art.3.1 , art.11.1 , art.12.1 , art.12.a , art.30 , art.31.1 , art.31.2 , art.35 , art.36

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	5

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad industrial
Marcas
Violación del derecho

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Aplica art.1, art.2, art.3apa.1, art.11apa.1, art.12apa.1, art.12apa.a, art.30, art.31, art.35, art.36 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita art.710apa.2, art.1692apa.4, art.1710apa.2, art.1715apa.2 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia

Citada en el mismo sentido sobre PROCESO CIVIL - RECURSOS - Casación - Resoluciones recurribles - Interés casacional por ATS Sala 1ª de 11 noviembre 2003 (J2003/186624)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Cuestiones generales, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral por SAP Madrid de 28 julio 2004 (J2004/138938)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 4ª de 13 octubre 2004 (J2004/160264)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 11 noviembre 2005 (J2005/268327)

Citada en el mismo sentido sobre COMPETENCIA ILÍCITA Y DESLEAL por SAP Santa Cruz de Tenerife de 21 marzo 2005 (J2005/39272)

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Acción de nulidad - Semejanzas fonéticas y gráficas por SAP Cáceres de 17 mayo 2005 (J2005/68915)

Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 14 enero 2005 (J2005/72558)

Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 12 mayo 2006 (J2006/100773)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 20 febrero 2006 (J2006/15988)

Citada en el mismo sentido por SAP Zaragoza de 22 junio 2006 (J2006/260983)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 28 julio 2006 (J2006/275307)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 21 diciembre 2006 (J2006/345600)
 Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 31 octubre 2006 (J2006/447480)
 Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 10 enero 2006 (J2006/60104)
 Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Modelos de utilidad - Cuestiones generales por STS Sala 1ª de 17 julio 2007 (J2007/104522)
 Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Social de 5 marzo 2007 (J2007/144899)
 Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Violación del derecho por SJdo. Mercantil de 14 marzo 2007 (J2007/21513)
 Citada en el mismo sentido por ATS Sala 1ª de 17 abril 2007 (J2007/34157)
 Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 28 febrero 2007 (J2007/384106)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 25 enero 2007 (J2007/5383)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 22 febrero 2008 (J2008/111561)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 4 junio 2008 (J2008/118917)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 10 julio 2008 (J2008/127989)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 22 julio 2008 (J2008/128037)
 Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 4 julio 2008 (J2008/153816)
 Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 31 enero 2008 (J2008/16056)
 Citada en el mismo sentido por AJdo. Mercantil de 9 septiembre 2008 (J2008/161970)
 Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 29 diciembre 2008 (J2008/340089)
 Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 21 mayo 2008 (J2008/82744)
 Citada en el mismo sentido por SAP La Coruña de 10 marzo 2008 (J2008/99861)
 Citada en el mismo sentido por SAP La Rioja de 4 octubre 2010 (J2010/280586)
 Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 5 abril 2010 (J2010/98663)
 Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 30 marzo 2011 (J2011/212079)
 Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 19 octubre 2011 (J2011/279083)
 Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 21 febrero 2011 (J2011/45018)
 Cita STS Sala 1ª de 30 abril 1986 (J1986/2905)
 Cita STS Sala 1ª de 14 abril 1986 (J1986/2494)
 Cita STS Sala 1ª de 12 mayo 1975 (J1975/143)

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de dicha ciudad, sobre reivindicación de propiedad industrial; cuyo recurso ha sido interpuesto por "L., Co", representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Rodríguez Montaut; siendo parte recurrida "T., S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Ogando Cañizares; en el que también fue parte "S., S.A.", no personada en estas actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Francisco Roca Ayora en nombre y representación de la Sociedad norteamericana "L., Co", formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valencia, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra "T., S.A."; "S., S.A." y contra "B., S.L.", sobre reivindicación de la propiedad industrial, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se declare:

"1º. Que la demandante "L., Co", como titular de las Marcas núms....31;...10;...19;...52;...54 y...20, todas para la Clase 25ª del Nomenclator Oficial de Marcas, tiene el derecho exclusivo para la utilización de la lengüeta o tab a que las citadas Marcas se contraen.

2º. Que la lengüeta o tad empleada por las demandadas, "B., S.L.", "T., S.A.", y "S., S.A." en los pantalones vaqueros de su fabricación, interfiere y lesiona los derechos de exclusividad dimanantes de la inscripción de las Marcas arriba citadas, por resultar confundible con el diseño de lengüeta que dichas Marcas protegen.- condenando a las demandadas:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A abstenerse en el empleo en los bolsillos traseros de los pantalones "vaqueros" de su fabricación de la lengüeta o tab signo distintivo correspondiente a las Marcas...31;...19;...52;...54 y...20 propiedad de mi representada "L., Co".

3.- A la publicación de la sentencia a costa de los condenados, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

4. - A las costas de este juicio".

2.- Admitida la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Procurador D. José Antonio Ortembach Cerezo en nombre y representación de "S., S.A." y "T., S.A.", quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que,"se desestime la demanda, previas las oportunas

declaraciones de que la implantación del marbete o etiqueta que combina los colores rojo y blanco y publicita la marca Caster, implantado en la zona perimetral de los bolsillos posteriores de los pantalones vaqueros comercializados por "T., S.A." y fabricados por encargo de la misma por "S., S.A.", no contraviene, por razón de diferencia de color y lugar de implantación de tal marbete o etiqueta, la específica grafía que agota la distintividad de las marcas de tal carácter números...31;...10;...19;...52;...54 y...20, de que es titular la actora "L., Co", todo ello y con expresa preceptiva imposición de las costas causadas en este procedimiento a la compañía demandante".

Por Providencia de fecha 5 de abril de 1993, se tuvo por subrogada como sucesora universal en todos los derechos y obligaciones de la mercantil "B., S.L.", a la "J., S.A.", emplazándose en legal forma.

2.- El Procurador D. José Antonio Ortenbach Cerezo en nombre y representación de "J., S.A.", compareció en autos contestando a la demanda, con oposición a los motivos de la demanda, terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que solicitaba se apreciara la excepción de falta de legitimación pasiva propuesta, y sin entrar en el fondo de la cuestión, desestime la demanda absolviendo en cualquier caso a "J., S.A." de todos los pedimentos contenidos en la misma, imponiendo expresamente las costas del juicio a la parte demandante por ser preceptivas.

3.- Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

4.- El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia, dictó sentencia en fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando como estimo la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por "J., S.A.", debo absolver y absuelvo a dicha demandada imponiendo a la actora el pago de las costas procesales causadas a instancia de la demandada absuelta.- Que estimando como estimo, parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. Francisco Roca Ayora, en nombre y representación de "L., Co", contra "S., S.A." y "T., S.A.", representada en autos por el procurador D. José Antonio Ortenbach Cerezo, debo declarar y declaro que la lengüeta o TAB empleada por las demandadas en los pantalones vaqueros que fabrican y comercializan denominado Caster, de color rojo, y situado indistintamente en los laterales de los bolsillos traseros, interfieren y lesionan los derechos de exclusividad dimanantes de la inscripción de la Marca núm....31 de titularidad de la actora, por resultar confundible con ésta.- Que debo condenar y condeno a las mercantiles demandadas a estar y pasar por la anterior declaración y a que se abstengan de colocar en los bolsillos traseros de los pantalones vaqueros de su fabricación el signo distintivo antes referido y que corresponden a la marca...31, propiedad de "L., Co".

SEGUNDO.- Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que, apreciando el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de primera Instancia núm. 10, de Valencia, en autos de menor cuantía núm. 129/92, debemos revocarla y la revocamos, y, desestimando la demanda, debemos declarar y declaramos no haber lugar a conocer cuanto en ella se pide sobre derecho exclusivo de usar la actora la lengüeta de autos; que el uso por los demandados de la que emplean lesione un derecho exclusivo del actor; que se les condene a abstenerse de emplear la que vienen aplicando, y a publicar a su costa la sentencia. Condenamos al actor a pagar las costas de la primera instancia y declaramos no haber lugar a imponer expresamente las costas de esta alzada".

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut en nombre y representación de "L., Co", interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:

"Primero.- Se articula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la L.E.C. EDL 1881/1 ; infracción por violación, por inaplicación de los artículos 1º y 2º EDL 1988/13320 en su relación con el art. 30, todos se la Ley 32/88 de Marcas EDL 1988/13320 , así como de la jurisprudencia aplicable al caso debatido.

Segundo.- Se articula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la L.E.C. EDL 1881/1 ; infracción por violación, por inaplicación de los artículos 3.1º, 11.1º párrafos E) y F) y artículo 12, párrafo A) de la Ley 32/88 de Marcas EDL 1988/13320, todos ellos en relación con el párrafo 1º del artículo 31 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 , así como de la jurisprudencia aplicable".

CUARTO (sic).- Se articula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la L.E.C. EDL 1881/1 ; infracción del artículo 31.1º y 2º de la Ley 32/99 de Marcas EDL 1988/13320 y del art. 6 del Convenio de la Unión de París, ambos en relación con los arts. 30, 35 y 36 de la Ley 32/88 de Marcas EDL 1988/13320.

2.- Admitido el recurso por auto de fecha 26 de abril de 1996, se entregó copia del escrito a los recurridos, según el art. 1710.2 de la L.E.C. EDL 1881/1 , para que en el plazo de 20 días pudieran impugnarlo.

3.- El Procurador D. Manuel Ogando Cañizares en nombre y representación de "T., S.A.", presentó escrito de impugnación al recurso de casación, alegando los motivos que estimó pertinentes y terminó suplicando que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y tenga por impugnado el Recurso de Casación de referencia.

4.- No habiendo solicitado las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 6 de Julio del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZALEZ POVEDA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la sociedad "L., Co" se formuló demanda frente a "T., S.A.", "S., S.A." y "B., S.L.", esta última sustituida por "J., S.A.", suplicando sentencia por la que se declare:

1º Que la demandante "L., Co", como titular de las marcas números...31,...10,...19,...52,...54 y...20, todas para la clase 25ª del Nomenclator Oficial de Marcas, tiene el derecho exclusivo para la utilización de la lengüeta o tab a que las citadas marcas se contraen.

2º. Que la lengüeta o tab empleada por las demandadas, "B., S.L.", "T., S.A." y "S., S.A." en los pantalones vaqueros de su fabricación, interfiere y lesiona los derechos de exclusividad dimanantes de la inscripción de las marcas arriba citadas, por resultar confundible con el diseño de lengüeta que dichas marcas protegen.

Condenando a las demandadas:

1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. A abstenerse en el empleo en los bolsillos traseros de los pantalones vaqueros de su fabricación de la lengüeta o tab signo distintivo correspondiente a las marcas...31,...19,...52,...54 y...20 propiedad de "L., Co".

3º A la publicación de la sentencia.

Se alega en la demanda que la marca número...31 concedida en 16 de septiembre de 1974 reivindica y protege una lengüeta o tab que aparece cosida y sobresaliendo del lateral de los bolsillos traseros de los pantalones vaqueros y que reivindica específicamente el color rojo; esta lengüeta figura también, con el mismo color rojo o con los colores negro, naranja o verde, en las restantes marcas de la actora, excepto en la número...30; la lengüeta roja es colocada por los demandados en el lateral de uno de los bolsillos traseros por ellas fabricado en idéntica posición que lo hace la actora en los pantalones que fabrica.

La sentencia recurrida revoca la de primera instancia que había estimado la demanda frente a "S., S.A." y "T., S.A.", y desestima la demanda. El razonamiento del pronunciamiento desestimatorio de la demanda se contiene en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida en el que se dice que: la exclusión de esta marca ha de dilucidarse, como ya se ha expuesto, tras una consideración, de todos los elementos en conjunto que la caracterizan y así, al contemplar la representación fotográfica de la "Levi Strauss", obrante en autos como folio 29 y 30, y la de "Caster", en folio 85, resulta que en la marca "Levi Strauss" la etiqueta roja, como ya se ha dicho, se halla cosida en la vertical izquierda del bolsillo derecho y en el "Caster" en la vertical derecha del bolsillo izquierdo; tal lengüeta es de color rojo en ambas marcas, pero la del actor lleva impresa la palabra "Levis" y la de los demandados "Caster"; la costura en los bolsillos, que, según aparece en el informe de "gabinete psicológico aplicado al consumidor", en folio 61 vuelto, se conoce como "arcaute design", tiene figura de letra uve, con brazos curvos pronunciados y la de los demandados, es una uve, casi llana, y, por último, en la cintura del pantalón del actor está cosida una etiqueta, color marfil, con las expresiones "Levi Strauss y Co" "original revited", "quality clothing", un dibujo en el que aparecen dos caballos tirando de un pantaleón, en sentidos opuestos, y algunas otras palabras y números de registro, mientras que en los que manufactura "S., S.A." tal etiqueta es del mismo color, quizá de tono más oscuro, y aparece en ella un cráneo de res vacuna, las palabras "stric quality control systems", "14 1/2 onz", "heavy denim" y "Caster", y así es indudable que los signos y etiquetas son distintos unos de otros y no permiten confusión; por otra parte en el mencionado informe psicológico se indica, (folio 59 v) que la marca "Levis" es el más conocida entre las que se comercializan en tal clase de pantalones, pues llega al 95 por ciento las personas que compran dicha prenda, mientras que entre los cuatro aspectos que determinan al comprador, ocupan los últimos lugares la etiqueta y el color de la etiqueta, por este orden y los dos primeros y el bolsillo trasero; añade que el ochenta y uno por ciento de los entrevistados por tal gabinete de psicología, distingue el bolsillo trasero de marca "Levis", el noventa y nueve por ciento identifica la lengüeta "Levis", de modo que las características de esa marca, más identificativas son el bolsillo trasero, la etiqueta y el color de ésta, y una abrumadora mayoría de los consumidores distingue esa marca de atrás, y ello es razonable de aceptar porque si el color de la lengüeta es el mismo y aún, al mirar el comprador la prenda, podría no apercibirse de su inserción en el bolsillo y cual de éstos la soporta son diferentes, no ha de olvidarse que los respaldos de bolsillo traseros son dispares y, sobre todo, que las etiquetas son absolutamente diferentes y no es razonable creer que el adquirente de un pantalón lo confunda con la marca "Caster" cuando este tiene tal palabra-marca y no la "Levis", y cuando la gran etiqueta en la trasera de la cintura reza "Caster", que es altamente conspicua como elemento identificador; y no puede aceptarse la semejanza que se alega, cuando se contemplan, en conjunto, todos los elementos identificadores concurrentes, pues, aún repitiendo, se ha de insistir en que la confrontación de marcas ha de ser global y no fragmentaria.

SEGUNDO.- El recurso de casación interpuesto por "L., Co" se articula en tres motivos (aunque el último se numera como cuarto) acogidos al ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 ; en el primero se alega infracción por inaplicación de los arts. 1º y 2º EDL 1988/13320 en su relación con el art. 30 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 y de la jurisprudencia aplicable al caso; en el segundo, infracción por inaplicación de los arts. 3º.1, 11.1º, párrafos E) y F) y art. 12 párrafo A) de la Ley de Marcas EDL 1988/13320, en relación con el párrafo 1º del art. 31 de la misma Ley EDL 1988/13320 , así como de la jurisprudencia aplicable; en el último motivo, numerado como "cuarto", se denuncia infracción, por inaplicación del art. 31.1º y 2º de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 y del art. 6 del Convenio de la Unión de París, en relación con los arts. 30, 35 y 36 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320. Los tres motivos han de ser examinados en conjunto por su común designio impugnatorio.

Establece el art. 30 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico"; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) facultad de aplicar la marca al producto,

b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca

y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos o servicios idénticos como a los similares; así el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o

conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o marcas semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros.

Tiene declarado esta Sala en sentencia de 30 de abril de 1986 EDJ 1986/2905 que "partiendo de la base sustentada en la sentencia de este Tribunal de 12 mayo de 1975 EDJ 1975/143 de 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", doctrina que es aplicable cualquiera que sea la clase de marcas enfrentadas, no solo a las denominativas.

El análisis comparativo que realiza la Sala de instancia parte de una equivocada interpretación de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida. Dice la sentencia de esta Sala de 14 de abril de 1986 EDJ 1986/2494 que "tiene igualmente sentado este Tribunal Supremo que el estudio de la semejanza fonética y gráfica en los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en si 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 jugar 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 vengán a la misma clase de género, ya que en el primer supuesto, aún habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio a favor del concesionario de la semejanza a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada"; de esta resolución y de las que recogen esta doctrina, se pone de manifiesto que esas circunstancias complementarias para determinar la semejanza entre las marcas enfrentadas, vienen referidas a los productos o servicios que se distinguen con esos signos o marcas y al sector del mercado y del público consumidor a que van destinados esos productos o servicios; no cabe, como hace la Sala de instancia, incluir entre esas circunstancias el hecho, que se da en el caso, de que cada litigante, además de la lengüeta de color rojo situada en uno de los bordes laterales de un bolsillo trasero del pantalón, coloque en sus confecciones otros signos o marcas, ya que no se trata de marcas compuestas, sino de marcas distintas con individualidad propia que pueden ser colocadas juntas o separadas en las prendas de vestir que cada parte fabrica. No se trata de determinar si por el conjunto de las distintas marcas que los litigantes colocan en sus pantalones vaqueros se produce confusión entre el público consumidor acerca de la procedencia y calidad de esas prendas, sino si la utilización por los demandados de la lengüeta roja que figura registrada como marca número...31 a favor de la actora recurrente, al ser utilizada en prendas de vestir idénticas a aquéllas para las que fue concedido el registro y destinadas al mismo sector del mercado, vulnera el derecho de utilización de exclusiva que confiere el registro de la marca a su titular.

Al no entenderlo así, dada la identidad existente entre ambos signos, entre los productos identificados con ellos y el sector del público consumidor a que se destinan, la Sala "a quo" viene a negar el carácter de marca al registro número...31 al negarle fuerza identificadora de los productos para los que fue concedido, desconociendo que tal signo puede ser utilizado por su titular, sólo y sin necesidad de ser acompañado de otros signos o marcas, para identificar los productos para los que se concedió y que, en consecuencia, los terceros pueden utilizar ese signo o marca, sin autorización de su titular, para distinguir sus productos, ya se utilice aisladamente o en unión de otros signos.

En consecuencia, la sentencia recurrida infringe el derecho de utilización exclusiva que confiere a la actora-recurrente, "L., Co", el registro número...31 de acuerdo con los arts. 30 EDL 1988/13320 y 12.1 a) de la Ley de Marcas, 32/1988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320, sin que sea preciso acudir a la protección que a la marca notoria dispensa el art. 6 del Convenio de la Unión de París, al tratarse de una marca registrada en España, si no es para exigir que se extreme el rigor comparativo entre las marcas confrontadas, por lo que procede la estimación del recurso con la subsiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida y, de acuerdo con lo razonado, procede confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- La estimación del recurso de casación determina la no imposición de las costas del mismo, a tenor del art. 1715.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 1881/1 y, de acuerdo con el art. 710.2 de esta Ley EDL 1881/1, procede condenar a los recurrentes en apelación al pago de las costas de la segunda instancia. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por "L., Co" contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco que casamos y anulamos; y debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Valencia, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Sin hacer expresa condena en las costas de este recurso de casación; condenamos a los recurrentes en apelación al pago de las costas causadas en la segunda instancia. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de Apelación, en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pedro González Poveda.- Francisco Marín Castán.- José de Asís Garrote.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.