

## Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2021 (4187 / 2021)

## Commentary of the resolution of the Spanish Supreme Court 10<sup>th</sup> November 2021 (4187 / 2021)

---

LUIS JAVIER CAPOTE PÉREZ

Área de Derecho Civil. Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. Universidad de La Laguna. Apartado de Correos 456. 38200. San Cristóbal de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, (España).

[lcapote@ull.es](mailto:lcapote@ull.es)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5066-5874>

Recibido: 1/9/22 . Aceptado: 15/9/22.

Cómo citar: Capote Pérez, Luis Javier, “Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2021 (4187 / 2021)”, *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros* 258 (2022): 156-164.

 Este artículo está sujeto a una [licencia “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial” \(CC-BY-NC\)](#).

DOI: <https://doi.org/10.24197/reep.1.2022.156-164>

**Resumen:** Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo 4187 / 2021, de 10 de noviembre.

**Palabras clave:** marcas, Derecho Marcario, productos lácteos

**Abstract:** Commentary of the resolution 4187 / 2021 of the Spanish Supreme Court of 10<sup>th</sup> November.

**Keywords:** commercial marks, Mark Law, dairy products

---

### 1. RESUMEN DE LOS HECHOS

La entidad The Irish Dairy Board Cooperative Limited (posteriormente Ornuá Cooperative Limited) presenta demanda de juicio ordinario ante la jurisdicción mercantil y de marca comunitaria contra la entidad Tindale & Stanton Ltd. España S. L. al considerar que se ha vulnerado un derecho exclusivo y preferente de su titularidad sobre las marcas comunitarias «Kerrygold». La demandada importa, distribuye y comercializa una serie de productos identificados por el distintivo «Kerrymaid». Ambas marcas hacen referencia, para lo que interesa en el litigio, a mantequilla y productos lácteos.

La demandante es una compañía irlandesa relevante en el sector alimentario. Fundada en 1961, se transformó en 1972 en una cooperativa que desarrolla una actividad exportadora de productos alimenticios que comercializa bajo diferentes marcas, entre ellas la citada «Kerrygold». Esta última fue registrada a nivel de la Unión Europea para productos alimentarios de diversa naturaleza, entre ellos la mantequilla y los lácteos. El registro se produjo tanto respecto de la representación gráfica -marca figurativa- como de la denominación -marca denominativa-. Se da la circunstancia de que la marca se utilizó por parte de la demandante desde su institución, cuando comenzó en el Reino Unido la comercialización de la mantequilla bajo la denominación «Kerrygold» y, en el momento en el que se ejercita la correspondiente acción, emplea la misma para la venta de productos lácteos en diversos países de la Unión Europea.

La demandada, por su parte, es la importadora y distribuidora para España de una margarina hecha con suero de leche, la cual se comercializa con el signo distintivo «Kerrymaid». La productora de este alimento es el grupo empresarial irlandés Kerry Group PLC, una empresa fundada en el condado del mismo nombre, en el año 1972. Esta entidad tiene registrada la marca UE «Kerry» para productos lácteos. En su país de origen, la empresa ha usado la marca «Kerrymaid» por más de veinte años, siendo una de las más conocidas de la nación.

«Kerrygold» y «Kerrymaid» coexisten en los mercados británico e irlandés desde hace mucho tiempo, dándose la circunstancia de que ambas hacen referencia al mismo tipo de productos -para el caso que aquí se trata, la mantequilla-, ambas emplean la referencia al condado irlandés de Kerry -bien conocido por su industria y agricultura vacunas- y ambas utilizan o han utilizado, tanto en sus versiones denominativas como figurativas, la tipografía galaica (evocadora de la cultura gaélica de Éire). En su momento, Kerry Group PLC registró diversas versiones de la marca «Kerrymaid» para el Reino Unido e Irlanda, sin que mediara oposición por parte de la titular de «Kerrygold».

Sin embargo, cuando Kerry Group PLC -bajo la denominación Kerry Luxemburg Sarl- solicitó en 2011 la marca de la Unión Europea denominativa «Kerrymaid» para una serie de productos, entre ellos la mantequilla y los lácteos, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior u OAMI) desestimó la petición, al tomar en consideración el rechazo formulado por Ornua, que tendendría que podía existir riesgo de confusión respecto de la marca figurativa

«Kerrygold» que, como se ha visto, estaba previamente registrada. La proponente del registro presentó recurso contra la resolución desestimatoria, la cual fue parcialmente admitida por la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, admitiéndose la marca comunitaria para carne, pescado, aves y caza, así como frutas y verduras en conserva, secas o cocidas, pero excluyéndose para el resto de los productos para la que se había pedido, entre ellos, los lácteos. Esta última resolución fue recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en su sentencia de 10 de marzo de 2021 (T-693 / 19) desestimó el recurso y confirmó la desestimación de la solicitud de la marca comunitaria denominativa «Kerrymaid» para todos los productos solicitados, salvo los indicados previamente.

La demandante considera que la importación para España de una margarina hecha con suero de leche e identificada bajo el distintivo «Kerrymaid» supone una vulneración de las marcas UE protectoras del signo «Kerrygold» para productos lácteos y mantequillas. Por tal razón, ejercita la correspondiente acción de infracción contra la demandada, solicitando el reconocimiento de su derecho exclusivo y preferente sobre sus marcas comunitarias, el cese del uso de la marca infractora, la destrucción de los productos ilícitamente marcados que hubieran sido recuperados o estuvieran todavía en su posesión, la abstención en el uso del distintivo «Kerrymaid» y el abono de una indemnización por diversos conceptos, entre los que destacan los de daño emergente y lucro cesante.

## 2. SOLUCIÓN DADA EN PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria nº 1 dictó sentencia, con fecha de 18 de mayo de 2015, desestimando la demanda interpuesta por la parte actora. En su resolución, el órgano judicial de instancia no apreció infracción de las marcas de la demandante, al entender que no había riesgo de confusión, por cuanto las evidentes semejanzas se contraponían a divergencias igualmente relevantes, desde las perspectivas fonética, gráfica y conceptual. Consideró que la coincidencia en el uso de la partícula «Kerry» tenía poca relevancia, por cuanto hacía referencia al mentado condado irlandés, de marcado carácter turístico y bien conocido en el ámbito del sector primario. Manifestó además que el ejemplo de la coexistencia de ambas marcas para ciertos productos lácteos comercializados en los mercados irlandés y británico era

una sólida prueba de la ausencia de un riesgo de confusión, extrapolando tal experiencia a otra parte del mercado interior único.

### 3. SOLUCIÓN DADA EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte actora presentó recurso de apelación contra la resolución emanada de la instancia anterior, el cual fue solventado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 492 / 2018, de 6 de junio -ROJ: SPA A 492 / 208 – ECLIE:ES:APA:2018:492 – ID Cendoj: 03014370082018100067- la cual desestimó los pedimentos de la demandante-apelante, pero añadió un punto de divergencia respecto de la resolución anterior.

El tribunal de apelación planteó una cuestión prejudicial sobre la interpretación del **Art. 9.1.b del Reglamento (CE) nº 207 / 2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea**, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual respondió a la misma en su sentencia de 20 de julio de 2017 -C-93 / 2016-. En la misma, se indicó que el precepto indicado debía interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la UE y una marca nacional coexistan pacíficamente de una parte del mercado interior único no permite concluir que no exista riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el signo idéntico a tal marca nacional. El Tribunal indicó igualmente que los órganos judiciales que han de fallar en este tipo de controversias deben realizar una apreciación global de todos los factores pertinentes en las mismas, sin limitarse a invocar una coexistencia pacífica en otras partes de la Unión. Dicho de otra forma, la extrapolación automática de dicha cohabitación está vetada. Asimismo, manifestó que dichos órganos judiciales podían tomar en consideración las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales en los distintos territorios de la Unión Europea, para determinar si es pertinente replicar la coexistencia entre las marcas o si, por el contrario, debe ponerse en aplicación el veto. El hecho de que una marca de la Unión Europea que goza de renombre y un signo identificativo de un producto coexistan pacíficamente en una parte del territorio comunitario no permite alcanzar la conclusión de la existencia de una justa causa que legitime el uso de ese signo en otra parte de la Unión en la que no se da una cohabitación de idéntica naturaleza.

Con base en la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que la resolución recurrida había llevado a cabo precisamente aquello que la sentencia rechazaba: la extrapolación automática de la coexistencia pacífica de las

marcas en conflicto en los mercados de las Islas Británicas al mercado alimentario español. Sin embargo, mantiene el fallo de la misma al considerar que no se da infracción alguna, al no concurrir el requisito del aprovechamiento indebido de carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas de la actora apelante. Para argumentar su decisión, tomó en consideración la condición de importadora y no fabricante de la demandada oponente, no siendo en consecuencia la titular del símbolo cuya presencia deviene en causa de violación de la marca comunitaria propiedad de la demandante. Añadió además que los signos enfrentados tenían entre sí escasas similitudes, por lo que, hay que repetirlo, mantuvo el fallo de la resolución emitida en la instancia anterior.

#### **4. MOTIVOS ALEGADOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO**

Frente a la sentencia emitida por la Audiencia en segunda instancia, la demandante apelante interpuso sendos recursos ante el alto Tribunal. El primero, un recurso extraordinario por infracción procesal fue desestimado en todos sus planteamientos. El segundo, un recurso de casación, se basó en la contradicción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en aplicación Art. 9.1.b del Reglamento (CE) nº 207 / 2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea al considerar que la resolución que ponía fin a la segunda instancia había cometido dos infracciones en particular:

- La reiteración de la postura adoptada por la sentencia dictada en primera instancia suponía la omisión de la doctrina del Tribunal Supremo que señala que el riesgo de confusión entre marcas, según el precepto comunitario, debe examinarse en consideración a la impresión de los signos en conflicto en el consumidor medio, respecto de la categoría de productos en cuestión. Para la recurrente, la Audiencia Provincial de Alicante se había limitado a aplicar el criterio de la coexistencia pacífica de aquéllos en un sector relevante del mercado de la Unión Europea. Este primer motivo fue desestimado por el alto Tribunal, al recordar que la propia sentencia objeto del recurso de casación había expresado que no se había tomado en consideración, en el análisis del juicio confusorio la coexistencia pacífica de las marcas «Kerrygold» y «Kerrymaid» en los mercados británico e irlandés.

- El pronunciamiento desestimatorio supone, igualmente la infracción de la doctrina del Tribunal Supremo en lo referente al citado precepto, por cuanto no se lleva a cabo un análisis global del riesgo de confusión entre marcas, atendiendo debidamente a aquellos elementos que pudieran revestir una especial eficacia individualizadora. Para la parte actora, el tribunal de apelación pasa por alto los puntos de coincidencia entre ambos signos identificativos. Este segundo motivo sí fue admitido por el Tribunal Supremo, por los motivos que se verán a continuación.

## 5. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El punto de partida de la argumentación del alto Tribunal empieza recordando que, conforme a la normativa de la Unión Europea en materia de marcas comunitarias, dicha marca *confiere a su titular un derecho exclusivo*, habilitándole para prohibir a cualquier otra persona el uso no consentido en el tráfico económico de *cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público*. Añade además que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Un planteamiento similar se puede encontrar en la **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas**, respecto de las marcas nacionales, pues el Art. 34.2.b dispone que *sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca*.

Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, el estudio del posible conflicto entre marcas se desarrolla a través de un juicio de confusión, un juicio de valor en el que deben de tomarse en consideración las directrices establecidas a través de la jurisprudencia en la materia. Estas pautas son:

- El riesgo de confusión en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas.
- La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión del 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, con particular atención a los elementos dominantes.
- El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, como pueden ser el conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y en tre los productos o servicios designados.
- La valoración global de tales factores ha de realizarse buscando un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos y, específicamente, entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados. De esta forma, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas o a la inversa.
- La premisa, a los efectos de la apreciación global, es la de que el consumidor medio de la categoría de productos considerada está bien informado y es razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el consumidor no siempre tiene la capacidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. De la misma forma, su nivel de atención puede variar de un tipo de productos a otros.
- La valoración global de los elementos que componen cada signo es acorde con la forma en la que el consumidor medio percibe las marcas, pero es compatible con un estudio analítico y diferenciado de aquéllos, para evaluar su importancia, en relación con las circunstancias del caso. El límite de este tipo de tratamiento es la

disgregación artificial de los elementos, de manera que la separación de éstos impida un análisis efectivo.

Una vez expuestas las reglas para llevar a cabo el correspondiente juicio de confusión, el Tribunal Supremo considera que la resolución de segunda instancia no ha seguido la doctrina jurisprudencial, al no reconocer la oportuna relevancia a los elementos coincidentes. En este punto, recuerda que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de marzo de 2021 (T-639 / 19) había denegado el registro como marca comunitaria de «Kerrymaid» a la entidad demandada, para todos los productos alimentarios para los que la había solicitado, limitándola a una serie de categorías y excluyéndola para el resto. La justificación de este posicionamiento era, precisamente, la existencia de un riesgo objetivo de confusión con las marcas registradas por la entidad actora. Las causas de ese peligro se encuentran en las similitudes que, en los ámbitos fonético y visual, muestran los signos en conflicto. Ambas utilizan el término «Kerry». Ambas tienen una extensión similar, por cuanto el sufijo empleado en ambos casos tiene cuatro letras -«gold» frente a «maid»-. Fonéticamente, ambas denominaciones tienen una letra «d» al final y debe tomarse en consideración que el consumidor medio suele prestar más atención a la parte inicial de una marca que a su parte final. El Tribunal Supremo recuerda que no está vinculado por la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, pero considera que sus argumentos son extrapolables al objeto de la controversia, en la medida en que el riesgo de confusión entre las marcas se plantea en el ámbito de productos similares, como son la mantequilla y la margarina.

Consecuentemente, el alto Tribunal concluye la resolución acogiendo los argumentos y pedimentos expresados por la entidad actora en la demanda y en el recurso de apelación, al estimar el segundo y último argumento casacional.

## BIBLIOGRAFÍA

Bercovitz-Rodríguez Cano, Alberto: *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021.

Fernández López, Mercedes: «La competencia de los Tribunales de marca comunitaria», *Práctica de Tribunales* nº 33, diciembre de 2006, pp. 40-50.

Garayalde, María Dolores: «La protección de la marca; especial consideración de la marca comunitaria», *Revista Universitaria Europea*, pp. 21-36.

Gómez Sánchez, David: *La infracción de la marca comunitaria: problemas de coexistencia con los Derechos nacionales*, Marcial Pons, Madrid / Barcelona, Buenos Aires, 2011.