

**COMENTARIO DE LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (6861/2011)**

**Prohibiciones relativas al registro
de signos distintivos:
Registro de título nobiliario como marca**

Comentario a cargo de:
Vicente Arias Maíz
Socio de Eversheds Nicea

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

ID CENDOJ: 28079110012011100690

PONENTE: *EXCMO. SR. DON JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL*

Asunto: La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2011 versa sobre la licitud de registrar un título nobiliario como marca y mantener su uso contra la voluntad de quien posee en la actualidad tal título nobiliario. Entiende el Tribunal que la marca que se registra incorporando un título nobiliario con la debida autorización de quien fue titular de tal título en un cierto momento, no puede ser luego revocada por otro titular posterior siempre que esa marca (así como las otras marcas derivadas que se registren incorporando tal título) no identifique al reclamante ante los ojos del público. Más aún, el Tribunal Supremo entiende que no cabe revocación alguna del derecho a utilizar el título nobiliario en las marcas registradas porque no se aprobó en la instancia una infracción de su derecho a la propia imagen, máxime cuando no se cumple el requisito de indemnizar los daños y perjuicios que cause tal revocación.

Sumario: 1. Resumen de los hechos. 2. Soluciones dadas en primera instancia. 3. Soluciones dadas en apelación. 4. Los motivos de casación alegados. 5. Doctrina del Tribunal Supremo: 5.1. Aplicación de la Ley Orgánica 1/1982 a los títulos nobiliarios. 5.2. Virtualidad de una pretendida revocación de consentimiento otorgado originalmente. 5.3. Acción reivindicatoria sobre las marcas litigiosas. 5.4. Acción de nulidad de las marcas litigiosas. 5.5. A modo de conclusión. 6. Bibliografía utilizada.

1. Resumen de los hechos

El derecho español permite la convivencia de distintos derechos de propiedad intelectual e industrial con prácticamente el mismo objeto. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, al prever que “*Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con [...] Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra [...] Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley*”. En fin: hay patrones de moda creados gracias al ingenio de grandes diseñadores que pueden protegerse tanto mediante el derecho de autor que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual como por el derecho de diseño que reconoce la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; dibujos de personajes muy conocidos, como Mickey Mouse, pueden protegerse como creaciones plásticas originales, pero también como marcas gráficas renombradas al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2001 de Marcas; y el nombre de una persona, protegido como parte de su propia imagen en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, puede registrarse también como marca al amparo de la Ley de Marcas.

En el caso de esta sentencia se analiza el régimen jurídico de una marca que incluye como denominación protegida la de un título nobiliario (Marqués de Domecq). Un título, por lo tanto, que identifica a una persona (integrando con ello el derecho a su propia imagen según se reconoce éste en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen) pero que también se utiliza como signo distintivo de unos servicios determinados (protegiéndose como marca, una vez debidamente registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas).

En particular, la sentencia analiza hasta qué punto el registro de un título nobiliario como marca permite al poseedor del título controlar esa marca registrada. Nótese que no se trata tanto de un caso en el que se registra como marca un título sin la autorización del dueño de dicho título, lo que constituye una intromisión ilegítima en la esfera de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En el fondo de la disputa subyace un conflicto familiar. En el año 1977, “Don Artemio”, Marqués de Domecq, era copropietario junto a su hermano,

“Don Feliciano”, de una ganadería de reses bravas. Don Artemio autorizó a Don Feliciano a que registrase como marca el distintivo “Marqués de Domecq” para productos de la clase 31 (es decir, para ganaderías de todas clases), lo que éste hizo.

En 1979 Don Artemio falleció, sucediéndole en el título nobiliario su hermano “Don Agustín”. Tras ese fallecimiento, Don Feliciano se convirtió en único propietario de la ganadería de reses bravas.

Fallecidos Don Agustín y Don Feliciano, “Don Héctor” (demandante e hijo de Don Agustín) se convirtió en el titular del título nobiliario, y “Don Obdulio” y “Don Máximo” (demandados e hijos de Don Feliciano) se convirtieron en propietarios de la ganadería de reses bravas (la que utilizaba la marca “Marqués de Domecq” para distinguir sus servicios de ganadería, muy conocidos en el sector de las reses bravas).

En 1999 se canceló el registro de la marca “Marqués de Domecq” por falta de renovación. Pero los demandados registraron las marcas 2.273.962, 2.281.891, 2.416.981 y 2.413.982 (compuestas, exclusivamente o con otros elementos, de las palabras “Ganadería Marques de Domecq”). Las dos primeras fueron concedidas para distinguir productos de la clase 31, y las dos segundas para distinguir productos de las clases 41 y 42. Asimismo, registraron las marcas 2.417.861 y 2.273.965 formadas por las palabras “Toros del Marqués” y “Ganadería del Marqués” respectivamente, y ambas para distinguir productos de la clase 31 (aunque, ambas, cómo puede apreciarse, sin referencia alguna al título nobiliario en cuestión). Finalmente, obtuvieron el registro de la marca comunitaria 1.632.892, que incorpora el término “Marqués de Domecq”, para distinguir productos de la clase 31.

Don Héctor, actual “Marqués de Domecq”, presentó demanda por la que pretendía se declarase que los demandados, al registrar y usar las referidas marcas, cometieron intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. Con ese fundamento, ejercía una acción reivindicatoria respecto de todas las marcas y solicitaba que, subsidiariamente, se declarase la nulidad de todos los registros de las marcas nacionales. Además, y en todo caso, solicitaba se condenase a los demandados a cesar en el uso de las marcas, así como a indemnizarle en los daños y perjuicios producidos.

Los demandados, por su parte, presentaron demanda reconventional solicitando se declarase que ostentan frente a Don Héctor un derecho preferente sobre el distintivo “Ganadería Marqués de Domecq” para ganaderías y que el intento por éste de registrar la marca “Marqués de Domecq” para ganaderías constituye una infracción de los derechos de marca sobre el distintivo “Ganadería marqués de Domecq” y un acto de competencia desleal. Solicitaban asimismo se condenase a Don Héctor a abstenerse en lo sucesivo de cualquier clase de uso y de registro de la marca “Marqués de Domecq” dentro del sector de la ganadería.

2. Soluciones dadas en primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Granada dictó sentencia de fecha 14 de junio de 2006, por la que desestimó la demanda interpuesta por Don Héctor, al entender que Don Héctor había actuado con abuso de derecho y, por tanto, de forma contraria a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil. Al tiempo, estimó la reconvenición íntegramente, dando carta de naturaleza a los derechos marcarios de los demandados.

3. Soluciones dadas en apelación

Contra la Sentencia de Primera Instancia interpuso Don Héctor recurso de apelación, y la Audiencia Provincial de Granada dictó sentencia en 4 de mayo de 2007, por la que, declaró que no existía abuso de derecho, y, sobre esa base:

— Declaró en primer lugar la nulidad de las dos marcas 2.416.981 y 2.413.982, por haber sido registradas para diferenciar servicios de las clases 41 y 42, cuando la autorización concedida por don Artemio sólo legitimaba el registro de marcas para diferenciar servicios de la clase 31.

— Pero, por otra parte, también declaró que no existía intromisión ilegítima en el honor de Don Héctor por el registro de las marcas 2.417.861 y 2.273.965, al no reproducir ninguna de las dos el título nobiliario del marqués.

— Tampoco apreció intromisión por el registro de las marcas 2.273.962, 2.281.891 y 1.632.892, al estimar la Audiencia Provincial que todas ellas se amparaban en la autorización concedida por Don Artemio; llegando incluso a afirmar que éstos eran signos cuyo uso las había convertidos en instrumentos notorios de diferenciación de la ganadería.

— Sobre la acción reivindicatoria instada por Don Héctor respecto de todas las marcas mencionadas, declaró que no había lugar a la misma por no existir fraude en el registro de las mismas.

— Y respecto de la acción de nulidad instada con carácter subsidiario, declaró que la misma no había lugar respecto de las marcas 2.417.861 y 2.273.965, en primer lugar, por no necesitar los demandados autorización del marqués en relación con las mismas (dado que no incluyen el título nobiliario), y respecto de las marcas 2.273.962, 2.281.891, en segundo lugar, por considerarse autorizadas por el anterior titular de la distinción nobiliaria cuando dio permiso para el registro de la marca.

Sobre esta base, la audiencia Provincial venía a afirmar que los derechos marcarios de los demandantes sobre la denominación “Marqués de Domecq”

en relación con ganaderías y, en general, servicios de clase 31, se habían consolidado con carácter distintivo para su ganadería. Y que, por lo tanto, y en relación con esa clase de productos o servicios, no cabe entender que esta denominación infrinja el derecho a la propia imagen del demandante Don Héctor, porque el título, usado en ese ámbito, no le designa a él, sino a la mencionada ganadería.

4. Los motivos de casación alegados

Los demandados interpusieron recurso de casación alegando la infracción de los artículos 2 y 7.6, de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El primero de ellos regula la delimitación por las leyes y usos sociales de los derechos de Honor, Intimidad y Propia Imagen; y el segundo establece que *“tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”*.

Asimismo, alegaban la infracción de los artículos 3.3, y 13.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de marcas, relativos respectivamente a la posibilidad de reivindicar la propiedad de la marca por parte del perjudicado en caso de que el registro de la marca haya sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal, y a la prohibición de registrar como marca el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización.

En particular, el artículo 13.b de la antigua Ley 32/1988 Marcas establecía que: *“No podrán registrarse como marcas: [...] El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización”*. Se trata de una de las prohibiciones relativas. Y este es el fundamento principal en el que Don Héctor basaba su impugnación. Cabe remarcar que, en la actualidad, esta prohibición se encuentra contenida en el artículo 9.1 de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer que *“1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas (a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca (b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”*.

Porque, y este es el punto de partida en que se basa toda su impugnación, entiende Don Héctor que el título nobiliario “Marqués de Domecq” le iden-

tífica a él personalmente; por lo que, en este sentido, desarrolla una función parecida a la del nombre civil, integrándose en todo caso en el derecho a la propia imagen.

Siendo así, Don Héctor entiende, en primer lugar, que las marcas de los demandados se registraron sin su permiso, toda vez que no consideraba que dichos registros estuviesen amparados por la autorización concedida por su abuelo Don Artemio. Pero, en todo caso, entiende que aunque se interpretase que dicha autorización sí abarca las marcas litigiosas, tendría derecho a revocarla conforme a lo previsto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982. Porque, recuérdese, a tenor de la misma *“El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas”*.

En definitiva, la cuestión que el Tribunal Supremo debe dilucidar es la de cuál es el régimen jurídico a seguir cuando un signo es posible, por un lado, como marca y, por otro, como un derecho de propiedad intelectual, industrial o, como es el caso, análogo. Y ello porque el artículo 13 de la anterior Ley 32/1988 no resuelve satisfactoriamente más que la pregunta de si puede registrarse como marca un signo que ya está protegido por ese otro derecho. La prohibición relativa establece la necesidad de que el titular de ese otro derecho autorice el registro como marca y el nacimiento del oportuno derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo. Pero esto no resuelve qué sucede después. Porque el resultado de un registro en esas condiciones es un signo que es protegible por varios derechos de propiedad intelectual o industrial a la vez. Teniendo dichos derechos regímenes distintos (por ejemplo, de transmisión) cabe preguntarse si aplica uno de ellos o ambos.

Y el conflicto entre el derecho a la propia imagen y el derecho de marcas es, en ese aspecto, particularmente llamativo. Porque si se entiende que, una vez registrado el nombre como marca, el régimen que se aplica a su transmisión es el previsto en la Ley de Marcas, ésta se convierte en un mecanismo para evitar cumplir con el régimen establecido para el uso de la propia imagen (en otras palabras: bajo este presupuesto, si el cesionario de un derecho de imagen la convierte en marca, estaría eludiendo la posibilidad de que el cedente revoque la cesión amparo lo previsto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982). Al contrario, si se entiende que la transmisión de una marca que contenga un nombre ha de cumplir con los requisitos previstos tanto para los negocios relativos al derecho sobre la propia imagen como aquellos que recaen sobre la marca como un derecho de propiedad, entonces tales negocios jurídicos se sitúan bajo un complicadísimo marco legal.

Basta pensar, en este sentido, en el caso de “Prince Rogers Nelson”. Quizás su nombre no sirva para que el lector identifique a quién nos estamos refiriendo. Sin embargo, si nos referimos a él como “Prince”, puede que el lector ya sepa que estamos hablando del cantante estadounidense, famoso no sólo por

su música, sino también por sus excentricidades. Pues bien, el cantante decidió, en el año 1993, sustituir su nombre artístico por un símbolo creado por el mismo (y que recuerda a una P, de la que parten ambos signos masculino y femenino). El público pasó a denominar a Prince como “El artista antes conocido como Prince”, a menudo abreviado como “TAFKAP”, en inglés. El cambio de nombre no fue sino una forma de anunciar al público su descontento con la discográfica con la que venía colaborando desde hacía años, Warner Brothers Records. Según declaraciones del propio cantante, la discográfica “*le había tratado como un esclavo*”, ya que retrasó dos años la publicación de su disco “*The gold experience*”, según la Warner, “*para no saturar el mercado con la obra de Prince*”.. ¿por qué hizo esto? Porque su nombre artístico (“Prince”) había sido registrado como marca y era controlado por su compañía discográfica. Sólo al finalizar el contrato con la misma, en el año 2000, volvió a usar el seudónimo de Prince.

Como puede concluirse fácilmente de lo anterior, no sólo en el ámbito de los títulos nobiliarios resulta importante el criterio escogido para esta concurrencia de derechos sobre un mismo signo distintivo. La cuestión tiene enormes implicaciones para el régimen aplicable a los nombres artísticos y al comerciante que con ellos hacen empresas tanto para la producción y distribución de productos directamente relacionadas con artistas como para la producción distribución de tipo de productos bajo contratos de merchandising. Sobre todo por cuanto la posibilidad de revocar la autorización necesaria (posibilidad establecida el artículo 2.3 de la ley orgánica 1/1982) se comparece con dificultad con el régimen de libre transmisión establecido las marcas registradas. De hecho, esto ha sido ampliamente criticado por la doctrina. Por todas, véase la opinión de CURTO POLO (2003, pags. 264-265).

Pero es que en el ámbito de los derechos nobiliarios todavía existe otra razón. Y es que, como bien apunta LOBATO (2002, pag. 364), el registro del título como marca bien pudiera servir de subterfugio para evitar una prohibición de enajenación prevista en el título de concesión.

En definitiva, no son pocas las razones que aconsejan aclarar este panorama.

5. Doctrina del Tribunal Supremo

5.1. *Aplicación de la Ley Orgánica 1/1982 a los títulos nobiliarios.*

En efecto, la sentencia parte de considerar que las semejanzas entre el nombre y el título nobiliario son suficientes como para meritar la protección de éste al amparo de salir de la Ley Orgánica 1/1982. Nada nuevo bajo el sol, puesto que, aunque con algún pronunciamiento el sentido diverso (CASTILLA BAREA, 2011, pags. 46-47), así lo había entendido ya la doctrina (RO-

GEL VIDE, 2005) y, también, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. No olvida este detalle nuestro más alto tribunal cuando cita los precedentes existentes en el fundamento jurídico sexto. Y así, declara que *“las semejanzas entre el nombre y el título nobiliario ciertamente existen, como pusieron de manifiesto las sentencias de 26 de enero de 1990 (caso marqués de Bradomín), 179/2000, de 29 de febrero (caso marquesa de Tosos) y 651/2004, de 9 de julio (caso marqués de Palmer), y responden a que el último, como se ha dicho, puede contribuir a identificar a la persona, en la medida en que permite distinguirla de las demás”*. Sin embargo, acto seguido la sentencia razona que estas resoluciones *“no ocultan las sustanciales diferencias entre los derechos sobre ambos bienes inmateriales - las cuales se reflejan en las normas sobre su adquisición, contenido y transmisión”*.

Ante estas dos afirmaciones quizás contradictorias, el Tribunal Supremo no acaba de concluir (al menos no lo hace expresamente) si el título mobiliario ha de protegerse a través de la Ley Orgánica 1/1982 o no. Parece empero que así es. De otra forma no tendría sentido el razonamiento que a continuación efectúa.

5.2. *Virtualidad de una pretendida revocación de consentimiento otorgado originalmente*

Porque el Tribunal supremo, en relación con esa autorización, explica que la misma no puede revocarse y ello por tres razones (ninguna de ellas que la Ley Orgánica 1/1982 no es de aplicación a los títulos mobiliarios, dicho sea de paso).

En primer lugar, refiere el Tribunal Supremo que no puede entrar a considerar la aplicación del derecho de revocación porque en instancia no se ha hecho valer más que la previsión relativa prevista la Ley de Marcas, sin demostrarse una intromisión ilegítima en el ámbito de la mencionada Ley Orgánica 1/1982.

En segundo lugar, afirma la sentencia que no procede el ejercicio de ese derecho de revocación porque *“la calificación adecuada a la actuación del demandante no es la de revocación de una autorización dada por su antepasado, sino lo de una manera negativa autorizar los nuevos registros”*. Se trata este segundo argumento, sin duda, el más farragoso dentro los ofrecidos por nuestro más alto tribunal en esta sentencia.

En tercer lugar, razona el Tribunal Supremo, no se ha cumplido el requisito previsto en el mencionado artículo 2.3 de que el titular del derecho que efectúa la revocación indemnice a los afectados por los daños que ocasionase tal revocación, *“pese a que tal indemnización condiciona la eficacia del cambio de voluntad en qué consiste la revocación - en el ámbito de su competencia, el Tribunal Constitucional, en la citada sentencia 117/1994, entendió que dicha exigencia no podrá, en muchos casos, relegarse íntegramente al futuro”*.

En definitiva, ninguna de estas tres razones permite dilucidar la cuestión que más pudiera preocupar en relación con este caso: cuál es el régimen que

se aplica los negocios jurídicos que tienen por objeto un signo distintivo protegible, además, por otro derecho de propiedad intelectual o industrial, o por un derecho de la personalidad, como es este caso. La sentencia es consciente de eso y no duda en señalarlo al afirmar que “*Lo expuesto hace innecesario que nos pronunciemos sobre la compatibilidad de esa revocación “ad nutum” con la estabilidad que reclaman las marcas registradas y los derechos subjetivos constituidos sobre ellas*”.

No obstante, si parece dar algunas pistas. Para ello hay que fijarse en el razonamiento completo que se contiene en este último párrafo del fundamento jurídico sexto. Es el siguiente:

“Lo expuesto hace innecesario que nos pronunciemos sobre la compatibilidad de esa revocación “ad nutum” con la estabilidad que reclaman las marcas registradas y los derechos subjetivos constituidos sobre ellas, impuesta por un ordenamiento de inspiración europea que no contempla los cambios de voluntad del titular autorizante del registro –claramente, el apartado 3 del artículo 52 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria–. Así como sobre la compatibilidad de una retractación, tanto más sin justa causa, con las reglas de los contratos, normalmente onerosos, cuando tienen por objeto no la intimidad personal y familiar ante intromisiones ajenas –“right of privacy”–, sino el derecho de toda persona –propriadamente, las conocidas por el gran público– a explotar publicitariamente su nombre e imagen –“right of publicity”–. Es cierto que el Tribunal Constitucional, en la repetida sentencia 117/1.994, ha declarado, en relación con el derecho a la imagen, que también el consentimiento puede ser revocado cuando el derecho sobre ella se convierte, por decisión del titular, en un valor autónomo de contenido patrimonial sujeto al tráfico negocial. Pero ello no significa, como apunta la misma sentencia, que no deban ser valoradas las circunstancias concurrentes y, en particular, las relaciones jurídicas y los derechos generados como consecuencia de la autorización”.

En definitiva, lo que parece estar apuntándose entre líneas (aunque el Tribunal obvie pronunciarse, siquiera como *obiter dictum*), es que en determinadas circunstancias puede considerarse no aplicable el derecho de revocación previsto en el artículo 2.3 por prevalecer la normativa sobre marcas cuando concurren circunstancias como las presentes. Pero tampoco aclara cuáles son las circunstancias que pueden motivar esto. Ni aclara, por supuesto, si este es el razonamiento que aplicaría si tengo un conflicto como, por ejemplo, relativo al nombre artístico de Prince, al que se ha hecho referencia más arriba.

5.3. Acción reivindicatoria sobre las marcas litigiosas

Por lo que respecta a la acción reivindicatoria, esta posibilidad es desestimada de plano por la sentencia. En la instancia se había rechazado sobre la base de que no estaba prevista para la marca comunitaria Y, por lo que respecta

a las marcas españolas, se consideraba que habían adquirido una cierta notoriedad al estar amparadas en la autorización dada por el abuelo del marqués (“Don Artemio”).

Pero la sentencia parte de considerar que la autorización que otorgó Don Artemio no alcanza a las nuevas marcas. El razonamiento aquí para rechazar la virtualidad de la acción reivindicatoria es negar la misma causa que pudiese ser invocada con éxito para anular la misma (el derecho previo sobre el nombre). La sentencia se limita a afirmar que *“En definitiva, una cosa es que el demandante y recurrente, en defensa de su título nobiliario –claro está, de darse el supuesto–, pueda negar su autorización para que se registre como marca y, en su caso, pretender la anulación de la inscripción efectuada sin ella y otra distinta que tenga derecho alguno sobre las marcas registradas. No se identifica, al menos en este caso, el derecho previo que permite pedir la anulación de una marca registrada sin el consentimiento del titular de aquel, con el mejor derecho sobre el signo registrado que justifica el éxito de la acción reivindicatoria”*

5.4. *Acción de nulidad de las marcas litigiosas*

En cuanto a la acción de nulidad, el razonamiento es más sencillo y fácilmente aprehensible. Porque parte de diferenciar netamente los dos supuestos contemplados en el artículo 13.b de la antigua Ley 32/1988 de Marcas. Recuérdesse que, en el primero, queda prohibido el registro, sin autorización del titular, del *“nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca”* y en el segundo *“el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante”*, también a menos que medie la debida autorización.

Pues bien, respecto del primero de los supuestos, el tribunal razona que sólo aplicable respecto del nombre civil y, por tanto, no es de aplicación este caso. Así lo afirma al señalar que *“la finalidad de la exigencia de autorización contenida en el repetido artículo no es otra que permitir a una persona decidir si su nombre y apellidos pueden ser registrados como marca y ser utilizados en el mercado como signo de diferenciación de servicios o productos. El precepto se refiere no al nombre o al apellido – como hace en el otro supuesto–, sino al nombre civil completo, esto es, al nombre personal junto con los apellidos correspondientes a ambos progenitores, en el caso de un nacional español –artículo 53 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil–, ya que ese conjunto es el que permite en nuestro ordenamiento una completa individualización de la persona y su indubitada distinción frente a las demás”*.

Continúa el Tribunal explicando que *“Por la misma razón, en el primero de los supuestos –no en el segundo– del artículo 13, letra b), de la Ley 32/1988, no tiene sentido negar que la prohibición relativa exige que la marca reproduzca íntegramente el título nobiliario. Lo que no acontece con aquella a que se contrae el recurso, dado que no incorpora el término “D’Usquain”, parte inseparable del título concedido”* y que *“Si a*

ello se une que la litigiosa marca incluye las palabras “Ganadería de”, además de ciertos elementos gráficos, y que es notoriamente conocida como medio diferenciador de la famosa ganadería de reses bravas perteneciente a los demandados, se advierte –como se dijo al examinar la cuestión desde el prisma de la Ley 1/1982– que el fundamento o razón de ser de la prohibición de registro de que se trata no concurre”.

Respeto del segundo los supuestos mencionados y previstos en artículo 13.b tantas veces citado, el razonamiento del Tribunal es otro. Entiende que este otro supuesto no se refiere sólo al nombre civil completo (ya que también incluye referencia al seudónimo y a cualquier otro medio que identifique para la generalidad del público a una persona distinta al solicitante). Desde ese punto de vista, el título nobiliario también puede identificar a otra persona. Pero, eso sí, tal identificación ha de serlo respecto de la “generalidad del público”. Y en este caso el Alto Tribunal entiende que la generalidad del público no identifica el signo “Ganaderías del Marqués de Domecq” con el demandante sino, más bien, con los demandados. Y entiende, por tanto, que no concurre el presupuesto necesario para invocar con éxito en esta prohibición relativa.

No se olvide, en todo caso, que lo dispuesto el artículo 13.b de la derogada Ley 32/1988 de Marcas es perfectamente equivalente a lo previsto en las letras a) y b) del artículo 9.1 de la vigente Ley de Marcas. Por ello, lo razonado en esta sentencia es perfectamente aplicable a la legislación en vigor.

5.5. *A modo de conclusión*

La sentencia viene a reconocer, más o menos explícitamente, que los títulos nobiliarios pueden protegerse a través del derecho a la propia imagen. No es, en este sentido, una innovación sobre las sentencias procedentes a las que se hacen cita en la propia resolución.

Pero, en definitiva, el quid de la cuestión aquí era conocer el régimen jurídico que hay de darse a un signo distintivo registrado que es protegible no sólo como tal, sino también al amparo de otros derechos (derechos de propiedad intelectual, industrial o de la personalidad) con un diferente régimen de transmisión. Y en esta Sentencia el Tribunal Supremo ha perdido una muy buena ocasión de aclarar ese régimen jurídico.

6. **Bibliografía utilizada**

CASTILLA BAREA *Las Intromisiones Legítimas en el Derecho a la Propia Imagen. Estudio de las circunstancias que legitiman la intromisión en la LO 1/1982, 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen*. Ed. Aranzadi (Thomson Reuters). Madrid, 2011.

CURTO POLO, «Comentario al artículo nueve. Otros derechos anteriores» en *Comentarios a la Ley de Marcas*. (Coord BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO) Ed. Thomson Aranzadi. Madrid, 2003.

LOBATO *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Ed. Civitas. Madrid, 2002.

ROGEL VIDE «El nombre como bien de la personalidad y los títulos nobiliarios». *Derecho nobiliario* (coordinado por ROGEL VIDE) Ed. Reus. Madrid, 2005.