



Roj: STS 4035/2010
Id Cendoj: 28079130032010100259
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 6466/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6466/2009 interpuesto por "**KAO KABUSHIKI KAISHA**", representada por la Procuradora D^a. Almudena Galán González, contra la sentencia dictada con fecha 14 de mayo de 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1495/2006, sobre inscripción de la marca "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "**Kao Kabushiki Kaisha**", sucesora de "**Kabushiki Kaisha** Kanebo Keshohin" ("Kanebo Cosmetics Inc") interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1495/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 2005, confirmado el 16 de agosto de 2006, que concedió la inscripción de la marca número 2.622.275, "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" con gráfico y reivindicación cromática.

Segundo .- En su escrito de demanda, de 25 de septiembre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso- administrativo, declare no ajustado a Derecho el acto administrativo por el que se concedió el registro de marca 2.622.275, revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en su lugar la denegación del citado registro por su manifiesta incompatibilidad con el prioritario registro comunitario 3.447.505 Sensai."

Tercero .- El Abogado del Estado en escrito de fecha 6 de noviembre de 2007, alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando íntegramente el recurso con expresa imposición de costas a la entidad recurrente, *ex art. 139 de la LJCA* ".

Cuarto.- "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza, S.L." contestó a la demanda en fecha 13 de diciembre de 2007 y suplicó que se dicte sentencia "desestimando totalmente el recurso interpuesto y todas las pretensiones que contiene, por hallarse las resoluciones que se impugnan de contrario totalmente ajustadas a Derecho, requiriendo, por lo tanto, su plena confirmación, por ser la concesión de la marca nº 2.622.275 'Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza' (gráfica) la adecuada y procedente con arreglo a Derecho y acordar, al propio tiempo, la imposición de las costas a la parte demandante".

Quinto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 14 de mayo de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por **Kao Kabushiki Kaisha**, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2006 que confirma,

en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 21 de septiembre de 2005. no ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Sexto.- Con fecha 26 de noviembre de 2009 "**Kao Kabushiki Kaisha**" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6466/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del *artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional* por "infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y concretamente lo dispuesto en el *art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* para la motivación por incongruencia omisiva, incongruencia también omisiva de motivación suficiente e incongruencia entre los fundamentos de la sentencia".

Segundo: al amparo del *artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional* , por infracción del "*art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* para la motivación por incongruencia omisiva, incongruencia también omisiva de motivación suficiente e incongruencia entre los fundamentos de la sentencia".

Tercero: al amparo del *artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional* por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico por falta de aplicación o aplicación errónea y contradictoria de la jurisprudencia de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate".

Cuarto: al amparo del *artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional* por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico y concretamente de las letras a) y b) del *apartado 1 del art. 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre* , *Ley de Marcas, así como del artículo 34, apartados 1 y 2* del mismo cuerpo legal [...]".

Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Octavo.- Por providencia de 5 de mayo de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 14 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 14 de mayo de 2009 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "**Kao Kabushiki Kaisha**", sucesora de "**Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin** (Kanebo Cosmetics Inc)" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que confirmó la concesión del registro de la marca número 2.622.275, "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza", con gráfico, para distinguir "servicios de quiropráctica, salones de belleza; servicios sanitarios, de salud, médicos; cirugía estética; baños turcos, baños públicos con fines higiénicos; servicios de aromaterapia" en clase 44 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca número 2.622.275, solicitada por "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza", se había opuesto "**Kao Kabushiki Kaisha**" en cuanto titular de la marca comunitaria prioritaria número 3.447.505, "Sensai", para "jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, excluidos los de higiene oral y lociones capilares" y de la marca nacional número 1.503.848, "Kanebo Sensai Ex", en la clase 3 para "productos cosméticos, exceptuando los dentífricos".

Segundo .- La Oficina Española de Patentes y Marcas confirmó la concesión de la marca al considerar que entre los signos enfrentados existían suficientes disparidades de conjunto y que ambos pertenecen a áreas mercantiles diferentes, y porque el "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza, S.L.L." era también titular de las marcas "Sensay" número 2.565.279 y "Centro Bioenergético Sensay" número 2.622.276, ambas para servicios de la clase 44.

Tercero.- El tribunal de instancia, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, desestimó el recurso contencioso-administrativo con la siguiente fundamentación jurídica:

"[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca, pues [...] resulta evidente que las marcas enfrentadas en su conjunto son bastante diferentes y sus diferencias son fácilmente apreciables para el consumidor normal al no estar incluidas dentro del mismo sector pues si bien coinciden fonéticamente en el término Sensai analizada la marca en su conjunto y los sectores a los que van destinadas una y otra resulta difícil establecer que puedan

generar el error de origen del comerciante. En consecuencia el recurso contencioso- administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho."

Cuarto.- "Kao Kabushiki Kaisha" imputa a la sentencia en sus dos primeros motivos de casación, al amparo del *artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional*, incongruencia omisiva y falta de motivación. El examen de ambos, que pueden ser tratados conjuntamente, conducirá a su estimación pues el tribunal de instancia no da explicación suficiente de las razones que determinan el fallo.

La insuficiencia de motivación es patente en la escueta declaración de la sentencia respecto de la conexión aplicativa, a su juicio inexistente, entre los productos protegidos por las marcas prioritarias y los servicios reivindicados por el signo aspirante. La Sala de instancia se limita a afirmar que las marcas "no están incluidas dentro del mismo sector", sin que tal expresión arroje luz sobre qué entiende el tribunal en este caso por "sector", visto que los servicios de la nueva marca se refieren a la salud y a la belleza y que los productos de la prioritaria "Sensai" son precisamente cosméticos. La afirmación de que se trata de sectores dispares requería una explicación complementaria que la Sala de instancia no ofrece.

Tampoco se descubren en la sentencia cuáles son los motivos que han llevado a la Sala a declarar que uno y otro signo "coinciden fonéticamente en el término Sensai" pero que ello no "genera el error de origen del comerciante". Además de lo ya expuesto sobre la insuficiente explicación de que las marcas enfrentadas pertenezcan a "distintos sectores", no se motiva de forma adecuada en qué elementos se funda el tribunal para afirmar la inexistencia de asociación indebida pese a la similitud fonética apreciada.

En definitiva, la sentencia debe ser casada por incurrir en falta de suficiente motivación.

Quinto.- Casada la sentencia, debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en los que el debate ha quedado planteado. A estos efectos abordaremos en primer lugar la conexión aplicativa de los signos en liza.

Tanto la marca aspirante como la oponente desenvuelven sus efectos en el mismo ámbito aplicativo, el de los productos y servicios destinados a la higiene, el cuidado del cuerpo, la belleza y la estética. Se trata de un destacado "sector" de la actividad comercial que, considerado desde la perspectiva del consumidor medio, no puede fragmentarse en compartimentos estancos: aquél puede percibir con facilidad los servicios de la marca aspirante como próximos a los productos cosméticos de la marca prioritaria. Hay una cierta complementariedad en ellos pues los cosméticos, aceites esenciales, jabones y productos de perfumería protegidos por la marca prioritaria "Sensai" se pueden utilizar en los servicios prestados en salones de belleza y aromaterapia reivindicados por la aspirante. No cabe, pues, ignorar la conexión aplicativa existente aunque unos y otros pertenezcan a distinta clase del Nomenclátor internacional.

En segundo lugar, la comparación de la marca aspirante número 2.622.275 "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" y la prioritaria "Sensai" número 3.447.505 revela que coinciden en el elemento más significativo (Sensai / Sensay) como ya apreciara el tribunal de instancia. De hecho, en la publicidad de sus servicios -a la que ulteriormente nos referiremos- es la denominación "Sensay", sin el resto de términos, la que se utiliza habitualmente para los centros de cuidados y los tratamientos de belleza de la sociedad titular de dicha marca. La destacada similitud de denominaciones desde el punto de vista fonético e incluso conceptual (ambas parecen evocar determinadas "sensaciones") hace que sean difícilmente distinguibles para el consumidor, tanto más cuanto que se refieren a productos y servicios próximos.

La coincidencia de los términos "Sensai" y "Sensay" en una locución prácticamente idéntica y de fantasía no queda desvirtuada por la presencia del hipotético elemento diferenciador, esto es, de los vocablos adicionales "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" en la marca aspirante. Dichos términos aluden precisamente a la naturaleza de los servicios que la marca pretende proteger, por lo que su poder identificativo o distintivo es mínimo. Tampoco el gráfico adoptado por la nueva marca atenúa la vinculación y mutua evocación que provocan ambos signos, siendo de destacar que la marca prioritaria "Sensai" no contiene ningún otro elemento y queda fonéticamente incluida en la aspirante.

La conjunción de ambos factores de semejanza (fonético y aplicativo) hace que sea previsible el riesgo de confusión o asociación indebida entre los dos signos. La marca aspirante debe reputarse, pues, incompatible con la anteriormente registrada a favor de "**Kao Kabushiki Kaisha**" siendo aplicable la prohibición relativa de registro contenida en el *artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas*.

Sexto.- Las consideraciones precedentes determinarán la no conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables al registro de la marca "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" y, por lo tanto, la estimación del recurso contencioso-administrativo de instancia.

No resultan acogibles las alegaciones formuladas por la solicitante en su contestación a la demanda sobre la previa constitución en España de su sociedad y la prevalencia pretendida por ese motivo, a efectos registrales, de su marca "Sensay". Lo relevante para aplicar la prohibición contenida en el citado *artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001* es que exista un derecho anterior oponible a las solicitudes posteriores: el hecho de asignar una denominación social determinada a una persona jurídica no implica que dicha denominación deba prevalecer, transformada en solicitud de marca, sobre los derechos previamente registrados. No consta, por lo demás, que se haya ejercitado acción alguna de nulidad en relación con la marca comunitaria "Sensai".

En su contestación a la demanda la entidad solicitante alegó asimismo la supuesta notoriedad de su denominación social. Pero no se puede reconocer con los solos elementos de prueba aportados (primordialmente, páginas de revistas) tal notoriedad general en el sector de los servicios de belleza, tratándose de uno más de los muy numerosos establecimientos o centros de cuidados cosméticos existentes. Y en todo caso la notoriedad de la razón social no justificaría su ulterior acceso registral en cuanto marca si, como aquí sucede, resulta incompatible con otro signo anteriormente registrado.

Finalmente, los precedentes de inscripciones registrales, más o menos próximas, ya producidas a favor de "Sensay" (o incluso, su confirmación en sentencias de instancia no impugnadas ulteriormente en casación como sucede con la que puso fin al recurso contencioso administrativo 1494/2006, del mismo Tribunal Superior) no constituyen argumentos suficientes para vincular a esta Sala en su decisión.

Séptimo.- Procede, pues, tras la casación de la sentencia impugnada, la estimación del recurso contencioso administrativo y la consecuente denegación del registro de la marca número 2.622.275, "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza S.L", con gráfico, para los servicios pretendidos.

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el *artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional*, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero.- Estimar el recurso de casación número 6466/2009 interpuesto por "**Kao Kabushiki Kaisha**", sucesora de **Kabushiki Kaisha** Kanebo Keshohin ("Kanebo Cosmetics Inc") contra la sentencia dictada con fecha 14 de mayo de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1495 de 2006, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1495/2006 interpuesto por "**Kao Kabushiki Kaisha**" contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 2005 y 16 de agosto de 2006 que accedieron a la inscripción de la marca número 2.622.275, "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza", con gráfico y reivindicación cromática, acuerdos que anulamos a la vez que declaramos improcedente la inscripción solicitada.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.