

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 3307/2009 de 12 de julio de 2010

1. Antecedentes de hecho

La mercantil Bic Iberia, S.A. presentó recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Directora General de la OEPM que desestimó el recurso de alzada contra una resolución anterior por la que se acordaba la inscripción de la marca nacional núm. 2594940 "Bolsa Inmobiliaria Compartida BIC" solicitada por la entidad Maxin House, S.L.

Contra la sentencia desestimatoria del recurso se formuló por parte de Bic Iberia S.A. un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la base de dos motivos.

2. Fundamentos de Derecho

El primer motivo del recurso se centraba en la infracción por parte de la sentencia recurrida del art. 8 de la Ley 17/2001 de Marcas ¹en relación con el art. 6.1 del mismo texto². En opinión de la recurrente, la sentencia recurrida limitaba la protección de la marca renombrada únicamente a los casos de identidad total de los signos, lo que

¹ Artículo 8 de la Ley 17/2001 de Marcas: “Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. 4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 7.2.”

² Artículo 6. de la Ley de marcas: “Marcas anteriores. 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

suponía un tratamiento desigual del criterio comparativo de identidad establecido en el art. 8.1 de la Ley de Marcas.

En el segundo motivo de casación se alega la infracción de la jurisprudencia relacionada, en la medida en que se incurrió en un error en la comparación de las marcas enfrentadas por compararlas únicamente en el aspecto denominativo

El Tribunal Supremo declaró que no era posible admitir el recurso de casación porque ni el primer ni el segundo motivo podían prosperar. En cuanto al primero, porque la inaplicación de arts. 8 y 6.1 de la Ley 17/2001 hecha en la sentencia recurrida parecía razonable, como también reconocer que las marcas en conflicto podían convivir en el registro. Respecto del segundo motivo del recurso, según el Tribunal Supremo la sentencia recurrida basó su decisión en la existencia de una disimilitud de conjunto entre las marcas en conflicto que excluía todo riesgo de confusión en el público, de manera que tampoco parecía adecuada su admisión.

El Art. 8 establece que "no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el uso de esa marca y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores". En opinión del Tribunal Supremo, no se daban los presupuestos de aplicación de este artículo porque se había rechazado la identidad entre los signos confrontados teniendo en cuenta todos sus elementos integrantes (denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales) y no se consideraba que el registro de la marca "Bolsa Inmobiliaria Compartida Bic" implicara un aprovechamiento indebido de la reputación de la marcas "BIC" porque existía una clara falta de conexión entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto.

El Tribunal Supremo rechazó también el argumento relativo a una interpretación errónea del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001 que establece que "no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

3. Comentario

El problema jurídico objeto de análisis se origina ante el registro de la marca "Bolsa Inmobiliaria Compartida BIC" cuyas últimas iniciales son idénticas a las conocidas marcas "BIC" registradas con anterioridad, de las que es titular la recurrente. Esta última solicitó del Tribunal Supremo que se pronunciara a favor de declarar nulo el registro de la marca de la demandada, basando su solicitud en la especial protección que

otorga el artículo 8 de la Ley 17/2001 a las marcas notorias y renombradas, y que el TSJ le había negado injustificadamente, apartándose además de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo existente al respecto.

En relación con la interpretación adecuada del Art. 8.1 de la Ley de Marcas, el Tribunal Supremo señaló que la aplicación del mismo requería verificar que se cumplían dos requisitos. En primer lugar, es necesario comprobar que efectivamente existe identidad o semejanza entre los signos en conflicto comparándolos en su conjunto, esto es, sin separar los elementos denominativos, gráficos, fonéticos y conceptuales unos de otros. En segundo lugar, si dicha identidad o semejanza existiera, habría que determinar si la misma sería capaz de generar riesgo de confusión en el público sobre el origen empresarial del producto. En el presente caso, el Tribunal Supremo determinó que no existía una identidad o semejanza entre los signos enfrentados aún cuando la marca posterior incorporase el término "BIC", pues dicho término no era el predominante. Además el Tribunal Supremo estima que de la comparación de las marcas en su conjunto no se desprendería que fueran semejantes, por lo que el Tribunal Supremo no apreció que existiera un riesgo de confusión por parte del público, porque no se desprendería del registro de la marca posterior que hubiera un intento de aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas "BIC", maxime si se tiene en cuenta que faltaba conexión entre los productos amparados por las marcas en conflicto. El hecho de que la marca aspirante se solicitara para determinados productos de la clase 35 y 36 y las marcas anteriores estuvieran registradas para productos muy diferentes de la clase 16 resultaba decisivo en la no apreciación del riesgo de confusión.

Por lo que se refiere a la doctrina jurisprudencial relativa a la apreciación del riesgo de confusión, contemplado en el art. 6.1.b), el Tribunal Supremo negó que la sentencia recurrida se hubiera apartado de la misma, pues en sentencias como las de 18 de noviembre de 2005 y de 25 de enero de 2006 se ponía de manifiesto que en la valoración del riesgo de confusión entre marcas se debía tener en cuenta global e independientemente todos los factores del caso concreto, y en particular los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas y de los productos, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado. El Tribunal Supremo consideró que el aspecto fundamental para resolver el conflicto de las marcas, en este caso debía ser que el término "Bic" en la marca de la recurrente no era un elemento dominante sino accidental de la marca y de ahí que no tuviera capacidad para inducir al público a confundirla con las marcas renombradas propiedad de la demandante.

En conclusión, el Tribunal Supremo acertadamente declaró que la sentencia recurrida no se apartaba de la doctrina jurisprudencial, pues no toda semejanza entre marcas resulta suficiente para determinar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas. Por ello el Tribunal Supremo partiendo de un examen de conjunto de todos los elementos que las integran y valorando la identidad o similitud de los productos o servicios designados por ambas marcas, estima su compatibilidad.

Legislación disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2980

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)