

**Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo  
Núm.1993/2010, de 29 de abril de 2010**

**1. Antecedentes de hecho.**

La compañía “Azarey Internacional, S.L.” interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid contra la resolución de la OEPM de denegar el registro de la marca 2502832-4, “D’sneik”, solicitando que en su lugar se dictase una sentencia que ordenar el registro de la misma. Fueron partes recurridas la Administración del Estado y “Nike International Ltd.”.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ dictó sentencia por la que se desestimaba el recurso y denegaba el registro de la marca “D’sneik” para la clase 25 del Nomenclator internacional, en concreto para vestidos, calzado y sombrerería.

Contra dicha decisión “Azarey Internacional, S.L.” interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo con base en tres motivos.

**2. Fundamentos de Derecho**

En el primero y segundo de los motivos del recurso, la recurrente denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Según la recurrente se había producido una incongruencia omisiva y una falta de motivación en la sentencia apelada. El Tribunal Supremo consideró que sólo era posible admitir el primero de los motivos del recurso, pero no el segundo.

En el tercer motivo del recurso se plantea la improcedencia de la aplicación en la sentencia recurrida de los arts. 12.1 y 13 de la Ley 12.1 de la Ley 32/1988<sup>1</sup> y la

---

<sup>1</sup> Artículo 12 de la Ley 32/1988 de Marcas: “1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:  
2. a. 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.  
b. Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.  
c. Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las misma”

Artículo 13 de la Ley 32/1988 de Marcas : “No podrán registrarse como marcas:

- a. El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12.
- b. 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 todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley.

jurisprudencia que lo desarrolla. Dicho motivo fue desestimado por el Tribunal Supremo.

Como resultado, el Tribunal Supremo declaró que la decisión de la OEPM era conforme a derecho a pesar de haber admitido parcialmente el recurso de casación y decidió que cada una de las partes asumiera las costas procesales.

El Tribunal Supremo entendió que por un lado la sentencia apelada resolvió bien de forma expresa o implícitamente todas y cada una de las alegaciones planteadas, como ocurrió a la hora de determinar qué marcas se consideraban incompatibles con la marca aspirante o en relación con la valoración de los componentes del nuevo signo en conjunto y su impacto visual. No obstante, el Tribunal Supremo reconoció que la sentencia apelada debió dar respuesta a una de las alegaciones más importantes de la demanda en la que se ponía de manifiesto que en una sentencia anterior el mismo Tribunal había declarado la compatibilidad de las marcas “D’sneik” y “Nike”. Dicho argumento resultaba clave en la demanda, de manera que la sentencia recurrida al no pronunciarse al respecto dejaba sin resolver un asunto esencial para la demandante. Por ello, considera el Tribunal que el motivo primero debía ser estimado.

No obstante, el Tribunal advierte que la estimación de dicho motivo no implicaba la admisión del recurso contencioso-administrativo, porque a pesar de dicha incongruencia, lo cierto era que la sentencia anterior que declaraba la compatibilidad de las marcas, lo hacía sobre la base de que la marca “D’sneik” se había solicitado para un ámbito diferente del correspondiente a la marca “Nike”, mientras que en el caso presente la OEPM había advertido que los productos reivindicados para ambos signos eran idénticos. El Tribunal Supremo compartía la opinión de la OEPM, y consideró que la negativa a inscribir la marca “D’sneik” para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional, en concreto para vestidos, calzados y sombrerería era conforme a derecho, pues la similitud fonética y gráfica entre ambos signos y teniendo en cuenta que la notoriedad de la marca “Nike” conlleva un incremento de la protección registral de la misma, permitía apreciar la existencia clara de riesgo de confusión por parte del público acerca del origen empresarial de la marca aspirante.

En cuanto a la aplicación en la sentencia recurrida del art. 12.1, para el Tribunal Supremo la misma sí resultaba procedente. El Art. 12.1 prohíbe la inscripción de los signos “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“. Para el Tribunal Supremo dicho riesgo de confusión sí existía como ya se ha explicado anteriormente porque el gráfico de la marca aspirante a juicio

- 
- c. Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.
  - d. Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho.”

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas\\_Nov-10-09T-0000001052.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas_Nov-10-09T-0000001052.pdf)

del Tribunal trataba de imitar el logo de la marca “Nike”, la cual debe recibir una protección fuerte por ser una marca notoria y renombrada.

Asimismo, la aplicación del art. 13 de la misma ley en la sentencia recurrida, resultaba adecuada a los ojos del Tribunal Supremo. El art. 13 establece que no se podrán registrar como marcas, entre otros, “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados“. Para la recurrente no era posible apreciar ese intento de aprovechamiento indebido de la reputación ajena porque existía una clara diferenciación denominativa entre las marcas y por no existía intención alguna de sacar provecho de la reputación de la marca “Nike”. No obstante el Tribunal Supremo consideró que no podía admitirse dicho argumento por los mismos motivos que se habían expuesto al analizar la aplicabilidad del art. 12.

### 3. Comentario

La sentencia analizada plantea dos cuestiones relevantes para la práctica de la propiedad industrial en relación con los signos distintivos: por una parte, los requisitos necesarios para determinar la compatibilidad registral de las marcas y, por otra parte, la apreciación de aprovechamiento de la reputación ajena en la utilización de marcas similares a una marca afamada como en este caso, Nike.

En relación con la primera cuestión, los requisitos de compatibilidad registral, el Tribunal Supremo examinó esta cuestión porque la sentencia apelada no se había pronunciado sobre una reivindicación de la recurrente, la titular de “D’sneik”, según la cual en una sentencia anterior se declaró que el registro de esas mismas marcas (“D’sneik” y “Nike”) era compatible. La recurrente intentó apoyar su defensa en dicho precedente, pretendiendo que una vez más se declarase la compatibilidad de dichas marcas. Sin embargo el Tribunal Supremo establece que aún tratándose de las mismas marcas (“D’sneik” y “Nike”), la solución en cada litigio puede ser distinta dependiendo de la clase del Nomenclator internacional y los productos específicos para los que se solicite protección. Si en un caso anterior la demandante había conseguido el registro de la marca “D’sneik”, fue precisamente porque la solicitó para una clase y productos distintos de los protegidos por la marca “Nike”, siendo rechazada la inscripción en este caso por intentar ampliar su protección a los mismos productos de la clase 25 designados por la marca “Nike”. Tratándose de marcas fonética y gráficamente parecidas, como en este caso, entra en juego la prohibición de registro para 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“, establecida en el Art. 12.1 de la Ley de marcas 32/1988.

El segundo de los aspectos relevantes de esta sentencia está conectado con ese intento de la marca “D’sneik” de designar los mismos productos que la marca “Nike”, por cuanto dicha ampliación podría suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena considerando que “Nike” es una marca afamada. Sobre este asunto, el Tribunal Supremo entiende que resulta aplicable el Art. 13 de la Ley 32/1988, según el cual no se

podrán registrar como marcas, entre otros, “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados“. Para el Tribunal Supremo dicho intento de aprovechamiento de la reputación ajena puede apreciarse en la solicitud de la titular de “D’sneik” de registro de esa marca para los mismos productos que “Nike”, pues resulta innegable que Nike es una marca afamada y existen similitudes tanto fonéticas como en los logos de ambas marcas. Según el Tribunal Supremo la notoriedad y renombre de la marca debe dar lugar a un mayor rigor en la comparación entre las marcas para determinar su convivencia registral, y favorecer a la marca registrada renombrada para salvaguardarla de los intentos de sacar partido de su reputación y evitar un posible riesgo confusión. De esta forma el Tribunal Supremo rechaza la tesis de la recurrente según la cual la notoriedad o el renombre actúan como un aspecto potenciador de las diferencias existentes entre dos marcas permitiendo al consumidor distinguir más claramente el origen de los productos que se le presentan, y sigue en su lugar la doctrina jurisprudencial comunitaria y española sobre el concepto y efectos de la notoriedad <sup>2</sup>por la que se asume que cuanto mayor sea la similitud de los productos y servicios cubiertos y más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión.<sup>3</sup>

### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT**

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2970](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2970)

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

---

<sup>2</sup> Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de septiembre de 1999 (C-375/97: General Motors Corporation vs. Yplon SA.); Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 (C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV.); Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2008 (C-252/07: Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd.); Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009 (C-487/07: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd.); Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2009 (C-301/07, PAGO International GmbH vs. Tirolmilchregistrierte Genossenschaft mbH.); Decisión del Tribunal Supremo No 528/1993, de May 19, 1993 (R. and A. Bayleys And Co. Ltd. vs. Licorera Albeldense SL.); Decisión de la Audiencia Provincial de Granada No. 796/1993 de 25 de octubre de 1994 (Credit Suisse vs. Crédito Suizo, SA.)

<sup>3</sup> Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 1999 (C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV)