

## **Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 6466/2009 del Tribunal Supremo, del 22 de julio de 2010**

### **1. Antecedentes de hecho**

Kao Kabushiki Kaisha, sucesora de Kanebo Cosmetics Inc, planteó un recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid contra una resolución de la OEPM por la que se confirmaba la concesión de la marca núm. 2622275 "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y Belleza" para productos de la clase 44 del Nomenclátor Internacional. Kao Kabushiki Kaisha se opuso a la inscripción de dicha marca como titular de la marca comunitaria anterior núm. 3447505 "Sensay" y de la marca nacional núm. 1503848 para la clase 3.

El recurso fue desestimado y contra dicha decisión Kao Kabushiki Kaisha presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la base de dos motivos.

### **2. Fundamentos de Derecho**

La recurrente alegaba una incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia recurrida.

El Tribunal Supremo admitió los motivos del recurso declarando que la falta de motivación de la sentencia era patente, pues se limitaba a declarar que las marcas en conflicto pertenecían a sectores dispares sin aportar una explicación complementaria sobre lo que se debía entender por sectores dispares.

Asimismo el Tribunal Supremo manifestó que la sentencia recurrida a pesar de declarar que los signos en conflicto coincidían fonéticamente en el término "Sensai" no explicaba por qué el TSJ no apreciaba el riesgo de confusión que dicha coincidencia podía generar.

El Tribunal Supremo decidió estimar el recurso y denegar el registro de la marca núm. 2622275, "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza", sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.

El Tribunal Supremo explicó que tanto la marca aspirante como la oponente desenvuelven sus efectos en el mismo ámbito aplicativo, que es el de los productos y servicios destinados a la higiene y la estética. Asimismo declaró que se podía apreciar una cierta complementariedad entre los productos protegidos por ambas marcas, pues los protegidos por la marca "Sensai" se pueden utilizar en los servicios prestados en los salones de belleza y aromaterapia reivindicados por la aspirante. Por ello, el Tribunal Supremo manifestó que no se debía ignorar la conexión entre esos productos y servicios aunque pertenezcan a distinta clase del Nomenclátor Internacional.

A la semejanza aplicativa, se debe añadir la semejanza fonética, de manera que según el Tribunal Supremo existe un riesgo de confusión y de asociación entre los dos signos. Por todo ello, la marca aspirante debía reputarse según el Tribunal Supremo incompatible con la anterior, resultando de aplicación la prohibición relativa de registro contenida en el art. 6.1. b) de la Ley 17/2001 de Marcas<sup>1</sup>.

### 3. Comentario

Esta sentencia trata de un conflicto de marcas, que se resuelve con la denegación de la marca "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza", por ser incompatible en el mercado con la marca comunitaria "Sensai" registrada anteriormente por la empresa "Kao Kabushiki Kaisha," parte recurrente en este caso.

La recurrente alegaba, por un lado, la infracción del art. 6.1.b. de la Ley Española de Marcas 17/2001; y por otro, una "incongruencia omisiva y falta de motivación" por parte del Tribunal de segunda instancia, en base al artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa<sup>2</sup>.

En relación a la "incongruencia omisiva y falta de motivación", el Tribunal Supremo casa la sentencia y remplace el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimaba el recurso interpuesto por la recurrente. Dicho recurso confirmaba la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cuanto a la concesión del registro de la marca "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza".

La importancia de esta sentencia reside en la doctrina jurisprudencial que desarrolla:

En primer lugar, el Tribunal Supremo declara que existe una cierta complementariedad entre los productos protegidos por la marca "Sensai" (cosméticos, jabones y productos de perfumería...etc.) y los servicios protegidos por la marca de la solicitante "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" (salones de belleza, servicios sanitarios, de salud, cirugía estética, aromaterapia, etc.), y reconoce la conexión existente entre ellos aunque pertenezcan a distintas clases del Nomenclátor Internacional.

En segundo lugar, el Tribunal, tras realizar una comparación entre los signos, interpreta que son difícilmente distinguibles para el consumidor debido a su "destacada similitud" fonética y conceptual. En relación a la similitud conceptual opina que parecen evocar "sensaciones" y hacen referencia a productos y servicios próximos. En cuanto a la similitud fonética considera que los términos "Sensai" y "Sensay" son idénticos y no

---

<sup>1</sup> El art.6.1 b) establece: "Marcas anteriores.1. 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

<sup>2</sup> El art.88.1 c) establece: "1. El recurso de casación habrá de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos: c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte."

tiene en cuenta los términos adicionales del último signo (Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza) por ser descriptivos debido a la naturaleza de los servicios que ofrece la empresa. El Tribunal declara que la marca "Sensay" es una marca débil, sin apenas poder distintivo.

La conjunción de las similitudes mencionadas llevó al Tribunal Supremo a apreciar la incompatibilidad de ambos signos en el mercado, por existir un riesgo de confusión o asociación indebida de los signos, y considerar aplicable el art. 6.1.b) de la Ley Española de Marcas 17/2001. De este modo, el Tribunal pone de relieve, primero, la importancia que tiene la aplicación de este artículo respecto de la protección de los intereses del consumidor, como uno de los objetivos del Derecho Macario, e intenta evitar que el consumidor incurra en un error de asociación, al considerar que los productos ofrecidos por la empresa "Kao Kabushiki Kaisha" y los servicios ofrecidos por el "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza S.L" tienen el mismo origen empresarial; y segundo, reconoce que existe un menoscabo en la función esencial de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio<sup>3</sup>.

En tercer lugar, ante la alegación de la solicitante respecto a la existencia de un derecho anterior relativo a la denominación social de su empresa, el Tribunal Supremo declara que esto no significa que deba prevalecer su derecho transformado en una solicitud de marca, porque además no consta que se haya ejercitado otro procedimiento para solicitar la nulidad de la marca de la recurrente. El "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza S.L", como titular de una denominación social anterior a una solicitud de una marca, tenía derecho a oponerse a su registro o bien solicitar su nulidad una vez registrada, dentro del plazo de prescripción, pero no puede pretender transformarlo en una marca registrada conforme a lo establecido en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas No. 17/2001<sup>4</sup>. Por tanto, carece de un derecho a transformar en marca su denominación social de forma automática, tal y como se deduce de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo.

Por último, el Tribunal no reconoce la notoriedad de la denominación social alegada por la solicitante<sup>5</sup>. En este caso, los elementos de prueba aportados no fueron suficientes, y

---

<sup>3</sup> La función esencial de una marca: "asegurar a los consumidores el origen del producto o servicio" ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Caso C-487/07 de 18 de junio de 2009 (L'Oreal S.A. y asociados contra Bellure NV y asociados). También es importante resaltar que esta sentencia es relevante porque reconoce otras funciones como la garantía de la calidad de los bienes o servicios, de las comunicaciones, las inversiones y la publicidad.

<sup>4</sup> El art.9.1 d) establece "Otros derechos anteriores. 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado."

<sup>5</sup> Es importante subrayar que la notoriedad de una marca distintiva es muy difícil de probar ante los Tribunales españoles; el criterio de la prueba es muy elevado.

aunque lo hubieran sido, el Tribunal deja claro que ello no justificaría el acceso al registro de su marca, si ésta resulta incompatible con otra marca anterior, tal y como sucede en este caso.

**Legislación relacionada 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)

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841\\_L30.1992.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007841_L30.1992.pdf)

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1287061586\\_Ley\\_29.1998\\_\(13.07.2010\)\\_LRJ CA.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1287061586_Ley_29.1998_(13.07.2010)_LRJ_CA.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2983](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2983)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez. UAIPIT- University of Alicante Intellectual Property and Information Technology