

**Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.
5355/2010, de 28 de octubre de 2010.**

1. Antecedentes de hecho

La empresa "Dennison Hesperia, S.A." interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se denegaba el registro de la marca "Dennison Hesperia, S.A."

Dicho recurso fue rechazado, decisión contra la que la demandante planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de casación estaba basado en dos motivos. En el primero de ellos se alegaba una incongruencia omisiva y manifiesta falta de motivación, al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley de Marcas 17/2001¹. El segundo de los motivos del recurso estaba basado en la infracción del artículo 6.1 b)² del mismo texto legislativo.

El Tribunal Supremo rechazó el primer motivo del recurso porque no se precisaban los argumentos que según la recurrente habían quedado sin respuesta en la sentencia de apelación. En opinión del Tribunal Supremo, la respuesta dada por el TSJM cumplía con el principio de congruencia procesal y motivación suficiente.

El segundo motivo del recurso fue igualmente rechazado por no apreciar el Tribunal Supremo en la decisión recurrida la infracción del mencionado artículo de la Ley de Marcas.

El rechazo de los mencionados motivos conllevó el del recurso de casación por parte del

¹ Artículo 88.1 c) de la Ley de Marcas 17/2001: "Prohibiciones de registro. No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes: c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley"

² Artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001: "Marcas anteriores. No podrán registrarse como marcas los siguientes signos: 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."

Tribunal Supremo que condenó en costas a la parte recurrente.

En opinión del Tribunal Supremo, el TSJM había llevado a cabo una comparación de ambos signos y había evaluado la importancia que en uno y otro tenía el elemento común (Hesperia), concluyendo que la convivencia de ambos signos podría dar lugar a una confusión entre los mismos y que por tanto, la decisión de denegar la inscripción de la marca "Dennison Hesperia, S.A." era conforme a Derecho.

Según el Tribunal Supremo, la cuestión central del caso es apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de una y otra marca para determinar su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión. En opinión de la recurrente, los signos distintivos enfrentados no presentaban suficientes factores de confundibilidad como para poder apreciar dicho riesgo de confusión. No obstante, el Tribunal Supremo consideró que no eran irrazonables las consideraciones de la sentencia de instancia sobre el mayor peso que debía darse a la coincidencia en ambos signos del vocablo "Hesperia" frente al resto de diferencias de los signos enfrentados.

Asimismo, el Tribunal Supremo manifestó que, en primer lugar, las alegaciones sobre el supuesto carácter descriptivo del término "Hesperia" eran infundadas. En segundo lugar, que no eran de recibo las alegaciones sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas, por ser la marca solicitada la denominación social de la empresa de la recurrente. En opinión del Tribunal Supremo, dicha coincidencia no puede servir para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el artículo 6 de la Ley de Marcas 17/2001.

Por último, el Tribunal Supremo rechazó igualmente las alegaciones relativas al principio de especialidad, pues se daba una plena coincidencia entre los productos que trataban de proteger uno y otro signo. Así, además de estar dichos productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor Internacional, entre ellos hay una plena conexión o similitud aplicativa.

3. Comentario

El Tribunal Supremo resuelve en esta sentencia un caso de incompatibilidad registral entre la marca mixta "Dennison Hesperia, S.A", solicitada para productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional", y varias marcas registradas por Hoteles Hesperia S.A., para productos del mismo tipo, en particular, artículos de papelería, tarjetas, sobres, servilletas de papel [...].

El Tribunal Supremo en esta sentencia sigue la jurisprudencia establecida en casos anteriores en relación con la aplicación del artículo 6.1 (b) de la Ley de Marcas 17/2001, reiterando que no es posible el registro de una marca si existe otra similar ya registrada para el mismo tipo de productos o servicios. Además, el Tribunal Supremo subraya que en los casos en que exista un conflicto entre dos marcas y una de ellas coincida con su denominación social, la coincidencia entre la marca que se pretende

registrar y su denominación social no puede servir para obviar el art. 6.1 (b) de la Ley de Marcas 17/2001 que prohíbe que no podrán registrarse como marcas signos idénticos o semejantes que designen productos idénticos o semejantes si causan riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. En este sentido, el Tribunal dejó claro que la constitución de una sociedad no puede ir en contra de los derechos exclusivos del titular de una marca.

No obstante, el Tribunal Supremo también declaró que al ser la recurrente titular de la denominación social "Hoteles Hesperia S.A." podría haber invocado en su lugar el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas 17/2001³. En virtud de dicho artículo no podrán registrarse como marcas las denominaciones sociales pertenecientes a una persona distinta del solicitante, si existe un riesgo de confusión en el público, por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación. En tal caso, la recurrente tendría que haber probado el uso o conocimiento notorio de su denominación social en el territorio nacional".

La recurrente alegó que la sentencia incurría en dos defectos graves: por un lado, había una incongruencia omisiva y falta de motivación manifiesta y, por otro lado, se infringía la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el artículo 6.1 (b) de la Ley de Marcas 17/2001. En su opinión, no existen factores suficientes para considerar que existe un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Además, en la comparación de los signos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no había apreciado la falta de distintividad del término "Hesperia", ni tampoco su coincidencia con la denominación social de la recurrente.

En respuesta a estas alegaciones, el Tribunal Supremo declaró que no eran pertinentes por tres razones:

En primer lugar, porque en relación a la incongruencia omisiva y la falta de motivación manifiesta la recurrente no había aportado argumentos jurídicos concretos. Según el Tribunal Supremo, el hecho de que la recurrente no esté de acuerdo con la motivación de la sentencia no es suficiente para considerar que existe un defecto procesal.

En segundo lugar, porque en cuanto a la infracción de la jurisprudencia y del artículo 6.1 (b) de la Ley de Marcas 17/2001, de acuerdo con los hechos expuestos y las pruebas aportadas, la coincidencia del vocablo "Hesperia" en los signos enfrentados confirma que, efectivamente, puede llevar a confusión al consumidor. Ello es así porque

³ Artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas 17/2001: "Otros derechos anteriores. 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la amrca 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."

"Hesperia" es el vocablo de más peso en la marca y, también, porque los consumidores podrían pensar que el término "Dennison" (incluido en la solicitud de marca de la recurrente) es sólo accesorio. Tampoco caben las alegaciones relativas al principio de especialidad, ya que los signos enfrentados se refieren a los mismos productos.

En tercer lugar, respecto a la consideración del término "Hesperia" como genérico y descriptivo, el Tribunal Supremo consideró que éste no lo era respecto a los productos para los que se registra, aunque el consumidor identificara el adjetivo "Hesperia/o" como "natural de Hesperia (España o Italia)". Por tanto, aunque se trata de un término de origen clásico, raramente utilizado por el público en general, pero que es distintivo.

En conclusión, estas tres razones llevaron al Tribunal Supremo a desestimar el recurso de casación, confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y declarar que la decisión tomada por la Oficina Española de Patentes y Marcas denegando el registro de "Dennison Hesperia S.A." era correcta porque su convivencia en el mercado puede llevar a confusión al consumidor.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, 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=3566

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