

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.
1812/2011, de 18 de noviembre de 2011

1. Antecedentes de hecho

La empresa "Blue Self Storage, S.L." planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se denegaba la inscripción de la marca denominativa "Bluespace" para servicios de la clase 35 del Nomenclátor internacional. Dicho recurso fue desestimado, decisión contra la que se planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siendo las partes recurridas la Administración General del Estado y la entidad "Feria Muestrario Internacional de Valencia"

2. Fundamentos de Derecho

El recurso de casación se basaba en dos motivos. El primero de ellos se refería a la infracción del artículo 6.1 b) y 8 de la Ley de marcas 17/2001¹, puesto que según la recurrente la sentencia no había tomado en consideración que, en supuestos de identidad de signos distintivos, basta la similitud aplicativa para que se genere riesgo de confusión

¹Artículo 6.1 b) de la Ley de marcas 17/2001: "Marcas anteriores. 1. No podrán registrarse como marcas los 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."

Artículo y 8 de la Ley de marcas 17/2001: "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 su 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.

Disponible en UAIPIT:

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

en el público sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

En el segundo motivo de casación se alegaba la infracción de la jurisprudencia según la cual la dispar clasificación registral no es un elemento determinante para declarar dos marcas compatibles en el mercado.

El Tribunal Supremo rechazó ambos motivos del recurso, confirmando la sentencia impugnada y condenando a la recurrente al pago de las costas.

En opinión del Tribunal Supremo, la sentencia recurrida no había incurrido en un error en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001, ya que el pronunciamiento sobre la inaplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho artículo, respecto de la concesión de la marca nacional "Bluespace" para los servicios de la clase 35, no resultaba irrazonable ni arbitrario, pues se fundamenta, según el principio de especialidad, en la apreciación de la existencia de una "total disparidad aplicativa" que determina que no se da la doble identidad de signos y de productos o servicios requerida.

En cuanto a la falta de apreciación de la notoriedad de las marcas anteriores por parte del Tribunal de Apelación, que supone la infracción del artículo 8, el Tribunal Supremo observó que el criterio empleado había sido correcto, pues no concurrían los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8. Así, a pesar de que el Tribunal Supremo reconoce la reputación o prestigio y notoriedad de las marcas oponentes "Bluespace" en el ámbito de los servicios del almacén de mercancías, no se demostró la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo al que se refiere dicho artículo. De esta forma, no había evidencia de la conexión entre los servicios y el carácter notorio, al no haberse acreditado que el uso de la marca solicitada pudiera ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, o que se produjera un riesgo de dilución de la notoriedad o que se produjera sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado.

En cuanto al segundo de los motivos, el Tribunal Supremo sostuvo que el Tribunal de Apelaciones no había infringido la doctrina jurisprudencial al respecto, pues en sentencias anteriores mantiene que a efectos de declarar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Así, el Tribunal Supremo entendió que la declaración en la sentencia recurrida de que las marcas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio razonable sobre la inexistencia de riesgo de confusión, pues existían diferencias aplicativas apreciables atendidos el escaso grado de conexión entre los servicios designados que permite rechazar la tesis que propugna la parte recurrente de que había una evidente similitud de los ámbitos aplicativos.

3. Comentario

El Tribunal Supremo en esta sentencia resuelve un problema de compatibilidad registral entre dos marcas denominativas idénticas. Se trataba de decidir si la marca "Bluespace", solicitada para proteger servicios de la clase 35 (relativos a la organización de exposiciones con fines comerciales) por la entidad "Feria Muestrario Internacional de Valencia", era compatible con las marcas nacionales prioritarias "Bluespace", propiedad de la recurrente "Blue Self Storage, S.L.", registradas para proteger servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, incluidos en la clase 39; además de servicios de seguros y negocios inmobiliarios pertenecientes a la clase 36 del Nomenclátor. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, confirmando la sentencia del TSJ de Valencia, y permitió a la solicitante inscribir en el Registro español de marcas el signo "Bluespace" para servicios de la clase 35 del Nomenclátor. Merece la pena destacar que en esta sentencia el Tribunal Supremo sigue la jurisprudencia establecida en sentencias anteriores sobre la interpretación del art. 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001, confirmando cuales son las circunstancias por las que se determina la denegación del registro de una marca.

La recurrente alegaba que la sentencia del TSJ de Valencia incurría en dos defectos: por una parte, se había infringido el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001 y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y, por otra, se había rechazado la notoriedad de la marca (a pesar de que había sido acreditada en Primera Instancia y de todas las pruebas que había aportado en las que se reflejaba su inversión publicitaria). En su opinión, el error estaba en que el TSJ de Valencia no había tenido en cuenta que en los casos en los que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada es suficiente que su ámbito de aplicación sea similar, para considerar que existe riesgo de confusión en el consumidor respecto al origen de los servicios ofrecidos por una y otra entidad.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no le dio la razón a la recurrente y en respuesta a sus alegaciones declaró:

En primer lugar, que en relación a la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001 y la doctrina jurisprudencial relacionada, el Tribunal Supremo compartía el razonamiento del TSJ de Valencia, relativo a la compatibilidad registral de las marcas enfrentadas, por dos razones: la primera, la aplicación del principio de especialidad se había respetado plenamente; la segunda, porque entre los signos reivindicados hay una total disimilitud aplicativa y escasa conexión, ya que la organización de eventos no tiene nada que ver ni con los servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, ni con servicios de seguros y negocios inmobiliarios.

Asimismo, el Tribunal Supremo subrayó que el mismo problema ya se había planteado en sentencias anteriores e hizo especial referencia, inicialmente, a la sentencia del Tribunal Supremo Núm. 5288/2001, de 20 de octubre de 2004 ("Reemark Gesellschaft Für Markenkooperation Mbh" v. "Resoluciones de la OEPM", sobre concesión de la inscripción de las marcas "West Original y Co" y "West Student"), según la cual "para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca debían concurrir las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o

registrado; b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado". Posteriormente, el Tribunal Supremo hizo referencia a las sentencias de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, en las que se afirmaba que: "a diferencia de lo que ocurre en casos de marcas renombradas, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada". Con esto, el Tribunal Supremo entiende que aunque los signos enfrentados sean idénticos, se debe permitir el acceso al registro si los productos que designan son distintos, y en caso de que los productos que se reivindiquen fueran iguales, se permitiría el acceso al Registro si los signos no fueran similares. El presente caso encaja perfectamente dentro del primer supuesto, por ello, el Tribunal Supremo permitió la entrada al registro de "Bluespace" para designar servicios de organización de eventos con fines comerciales, pertenecientes a la clase 35 del Nomenclátor.

En segundo lugar, en cuanto al error relativo al rechazo de la notoriedad de las marcas opuestas, el Tribunal Supremo consideró que tampoco se daban los presupuestos de aplicación de la prohibición de marcas, contemplados en el art. 8.1 de la Ley de Marcas 17/2001, ya que tan sólo se había demostrado que gozaba de notoriedad en servicios de alquiler de trasteros en algunas ciudades españolas, como Valencia y Barcelona. No obstante, aún reconociendo la notoriedad de la marca registrada, dadas las específicas características de los servicios designados y la falta de conexión existente entre los mismos, era imposible considerar que las marcas en cuestión fueran incompatibles.

Esta sentencia es importante para la práctica del Derecho de marcas, porque con ella el Tribunal Supremo consolida la jurisprudencia existente, relativa a la entrada en el registro de marcas de signos idénticos a otros ya registrados, siempre y cuando éstos no sean notorios y designen productos o servicios diferentes a los solicitados y entre ellos no exista conexión alguna.

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)

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3569

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