

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.  
6017/2009, de 7 de octubre de 2009

## 1. Antecedentes de hecho

La sociedad "Veturilo, S.A." planteó un recurso contra una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) por la que se concedía el registro de la marca "ad SERCA" (mixta), para servicios de la clase 35 del nomenclátor, siendo la mercantil "Repuestos Serca, S.L." la titular de la misma, y también parte recurrida.

## 2. Fundamentos de Derecho

El recurso estaba integrado por dos motivos. El primero de ellos se basaba en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988<sup>1</sup>. El segundo motivo denunciaba la incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada, al referirse únicamente a una de las marcas opuestas en la demanda.

El Tribunal Supremo examinó en primer lugar el segundo motivo del recurso, el cual fue estimado. En relación con el primer motivo, el Tribunal Supremo determinó que la similitud de los signos enfrentados y su coincidencia en la clase 35, así como la estrecha relación de esta con las restantes clases de las marcas hacían inviable la concesión de la marca solicitada.

La estimación de los dos motivos de apelación, conllevó la del recurso de casación y la anulación de la resolución de la OEPM relativa a la marca "ad SERCA".

El Tribunal Supremo señaló que mientras en la demanda se opusieron cuatro marcas como prioritarias a la concedida, la sentencia recurrida se limitó a examinar la contraposición entre la marca concedida y la marca "SERCA", a pesar de que era imprescindible también examinar el resto de marcas, teniendo en cuenta tanto la similitud de los signos como los servicios que designan.

En relación con el segundo motivo del recurso, el Tribunal Supremo declaró que no cabía duda de que los signos contrapuestos ofrecían un considerable parecido fonético y denominativo que no resultaba desvirtuado ni por el elemento adicional "ad" de la solicitante, y tampoco por su gráfico. En cuanto a los ámbitos aplicativos, en opinión del Tribunal Supremo existía una extrema proximidad o relación, siendo clara la incompatibilidad entre los signos enfrentados. Así, la marca "ad SERCA" fue registrada

---

<sup>1</sup> Artículo 12.1. a) de la Ley de Marcas de 1988: "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: 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."

para los productos de la clase 35, en concreto para servicios de venta al por menor en comercios de recambios, lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles y el resto de marcas "SERCA" opuestas tenían una indiscutible relación con dicho ámbito aplicativo.

### 3. Comentario

El Tribunal Supremo resolvió en esta sentencia un conflicto de marcas. Se trataba de decidir si la marca "ad SERCA" (mixta), solicitada para proteger servicios incluidos en la clase 35 del Nomenclator (servicios de venta al por menor de recambios, lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles), tenía la posibilidad de convivir en el mercado con las marcas "SERCA" (varias nacionales y una comunitaria), propiedad de la recurrente, "Venturilo S.A.", registradas para servicios de publicidad y negocios y para proteger productos de la clase 35; junto con, máquinas, motores menos de automóviles, herramientas de la clase 7 y vehículos, incluyendo sus motores de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12. El Tribunal Supremo, tras hacer un análisis comparativo de los signos enfrentados y de su ámbito aplicativo, llegó a la conclusión de que la concesión de la marca solicitada era inviable.

La recurrente alegaba que se había producido una infracción de sus derechos de marca prioritarios nacionales y comunitarios, de acuerdo con lo establecido en el art. 12.1 a) y c) de la Ley de Marcas 32/1988. En primer lugar, porque el artículo mencionado no se había aplicado adecuadamente, dada la similitud de los signos y servicios enfrentados; y en segundo lugar, porque la sentencia recurrida incurría en una incongruencia omisiva, al referirse tan sólo a una de las marcas opuestas "SERCA" (registrada para servicios de publicidad y negocios), cuando debía referirse también a otros registros prioritarios nacionales y comunitarios, registrados para las clases 7, 12 y 35, mencionados en la demanda.

El Tribunal Supremo, antes de entrar a resolver el litigio, le dio la razón a la recurrente, confirmando que existía una incongruencia omisiva en la sentencia recurrida, en cuanto que tenían que haber sido analizadas también las cuatro marcas opuestas como prioritarias por la recurrente por el TSJ de Madrid. Tras examinar las marcas opuestas, el Tribunal Supremo casó la sentencia, anulando la decisión del TSJ de Madrid que confirmaba la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas y permitiendo el acceso al Registro español de marcas de "ad SERCA" por tres razones:

La primera, por el parecido fonético y denominativo entre la marca solicitada "ad SERCA" y las marcas opuestas "SERCA", ya que del examen de conjunto de ambas marcas, el término "SERCA" resulta ser el elemento distintivo, sin que las letras "ad" o el gráfico desvirtúen la similitud existente entre las marcas objeto de análisis.

La segunda, porque en relación con el ámbito aplicativo de los signos enfrentados, las marcas opuestas hacen referencia a productos próximos a la marca solicitada. Se trata de máquinas, motores, herramientas y vehículos de locomoción; todos ellos son productos extremadamente relacionados con el servicio de venta al por menor de recambios

lubricantes, herramientas y maquinaria de automóviles, que pretende proteger la marca solicitada.

La tercera, en cuanto a la alegación que hace la recurrida, relativa a la preexistencia de su nombre comercial "Repuestos Serca, S.L.", registrado con anterioridad a las marcas de la recurrente, el Tribunal Supremo dejó claro que el presente caso se trataba de un conflicto entre marcas, en el que se solicita el registro de una marca frente a otras registradas con anterioridad. La existencia de un nombre comercial ya registrado alegado por la recurrente, no puede atenuar la oposición entre las marcas prioritarias ya registradas y la nueva que se pretende registrar.

No obstante, "Repuestos Serca", en calidad de titular del nombre comercial "Repuestos Serca, S.L.", podía haber presentado una oposición contra la concesión del registro de las marcas solicitadas por "Venturilo, S.A.", las mismas que en este caso se oponen al registro de la suya, y en el modo y forma establecido en el Real Decreto 645/1990 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas 32/1988, en virtud del artículo 12.1 b) de la mencionada Ley. Dicho artículo establece que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos 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".

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

Ley 32/88, 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=3572](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3572)

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