

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 6189/2011 del Tribunal Supremo (E.D.F. CONSULTING, S.A. vs ELECTRICITÉ de FRANCE)

1. Antecedentes de hecho

La empresa EDF Consulting, S.A. interpuso un recurso de alzada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas contra la resolución de la misma por la que concedía la marca "EDF IBERICA". Tras la estimación por parte de la propia OEPM de dicho recurso, ELECTRICITE de FRANCE interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) un recurso contencioso-administrativo.

La sentencia de dicho Tribunal estimó el recurso interpuesto por ELECTRICITE de FRANCE contra la resolución de la OEPM, por lo que procede al registro de la marca nº 2.611.159 "EDF IBERICA".

Contra esta decisión, EDF CONSULTING, S.A. interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo basado en tres motivos impugnatorios.

2. Fundamentos de Derecho.

El primer motivo del recurso de casación se ampara en el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) alegando insuficiente motivación de la misma. En el segundo motivo amparado en el mismo artículo, denuncia la existencia de incongruencia omisiva. En el tercer y último motivo, amparado en el artículo 88.1.d) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas¹, considera que la sentencia ha vulnerado la doctrina jurisprudencial en materia de prioridad registral.

Todos los motivos del recurso de casación fueron rechazados lo que conllevó que el Tribunal Supremo desestimara dicho recurso y confirmara la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el primer motivo impugnatorio, el recurrente alegó insuficiente motivación de la sentencia por basarse en la remisión a los fundamentos de otra sentencia sin que a su juicio exista analogía entre los supuestos de hecho, pues la sentencia a la que se remite tenía por objeto la confrontación entre marcas distintas de las que constituyen el objeto del presente litigio. En el segundo motivo, el recurrente denuncia la existencia de

¹ El artículo 88.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece: "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".

El artículo 6.1 b) determina que: "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".

incongruencia omisiva debido a que la fundamentación por remisión a otra sentencia, alegada en el motivo primero ha dejado sin resolver cuestiones esenciales alegadas en la contestación a la demanda. Por último, el recurrente considera que la sentencia ha vulnerado la doctrina jurisprudencial en materia de prioridad registral.

El Tribunal Supremo rechazó el primer motivo porque apreciaba suficiente motivación dado que la sentencia recurrida recogía doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Supremo sobre la materia, menciona los signos enfrentados, su ámbito de aplicación y se abordan las alegaciones esenciales de la demandante. Por tanto, los razonamientos de la Sala justifican la razón por las que se consideran compatibles las marcas enfrentadas. En relación con el segundo motivo, el Tribunal Supremo destacó la ausencia de concreción de las omisiones que se imputaban a la sentencia. Respecto al tercer y último motivo, la parte recurrente estimó que la valoración de la prueba hecha por el juzgador estaba contaminada por dos errores. En primer lugar toma como referencia la denominación "EDF CONSULTING" en el caso de la marca española nº 1.584.383 en lugar de "EDF", lo que conduce a que la impresión de semejanza entre las marcas enfrentadas sea menor. Asimismo, la denominación de la marca internacional nº 512.854 no era "EDF" simplemente, sino la denominación "EDF GDF" que al ser más compleja no podría respaldar el registro de una marca denominada "EDF IBERICA". El Tribunal Supremo declara al respecto que, siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos, no cabe solicitar del Tribunal Supremo que sustituya a la propia Sala del TSJ en la apreciación de tales hechos.

3. Comentario.

Esta sentencia resolvió un conflicto de marcas derivado de la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nacional nº 2.611.159 "EDF IBERICA" cuya titular es ELECTRICITÉ de FRANCE frente a la marca nacional nº 1.584.383 "EDF" cuya titular es EDF CONSULTING, S.A.

EDF CONSULTING, S.A. se opuso a la concesión de dicha marca, planteando un recurso de alzada. El recurso que fue admitido por la propia OEPM denegando el registro de la mencionada marca. Dicha decisión fue recurrida por parte de la mercantil ELECTRICITÉ de FRANCE ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien estimó dicha demanda y dejó sin efecto la denegación del registro de la marca por parte de la OEPM declarando por tanto, dicho Tribunal, que procedía a su registro.

Contra esta decisión, la mercantil EDF CONSULTING, S.A planteó un recurso de casación alegando como motivos impugnatorios la insuficiente motivación de la sentencia, la existencia de incongruencia omisiva y la prioridad y continuidad registral.

Dichos motivos fueron denegados por el Tribunal Supremo argumentando en primer lugar que sí apreciaba suficiente motivación puesto que la sentencia recogía doctrina

jurisprudencial del propio Tribunal Supremo sobre la materia, mencionaba los signos enfrentados, su ámbito de aplicación y se abordaban las alegaciones esenciales de la demandante. También argumentaba la denegación del segundo motivo en cuanto que existía ausencia de concreción de las omisiones que se imputaban a la sentencia puesto que la misma indicaba cuáles son los parámetros utilizados en el análisis comparativo de los signos, mencionando entre ellos, la identidad denominativa de las letras "EDF" de las marcas enfrentadas, su ámbito aplicativo y la prioridad registral. Por último, el propio Tribunal Supremo concluyó que la prioridad registral reclamada no puede tacharse de irrazonable o arbitraria sobre todo cuando previamente se pone de manifiesto la identidad del elemento denominativo más relevante de la marca "EDF" así como la vinculación estrecha entre los productos que amparan, dado que se comercializan a través de los mismos canales de distribución y, por tanto, aumenta el riesgo de confusión en el consumidor medio.

De esta manera, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por la mercantil EDF CONSULTING, S.A y por tanto ratificó la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Nos encontramos pues ante una decisión que trata de seguir la línea marcada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia fechada el 4 de noviembre de 2010 puesto que establece que ante la coexistencia de las marcas internacionales prioritarias "EDF" y "EDF ELECTRICITE de FRANCE", propiedad de la oponente ELECTRICITÉ de FRANCE, y la marca "EDF" propiedad de la recurrente EDF CONSULTING S.A., no puede entenderse oposición por parte de ésta al registro posterior de la oponente. Sin embargo, es preciso destacar que la cuestión de fondo relativa al art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, por la que la OEPM deniega la marca nacional "EDF IBERICA", no queda resuelta pues es evidente la existencia del riesgo de confusión entre ambas marcas debido a la identidad del elemento denominativo principal "EDF" y a la identidad de servicios aplicados; clases 37 y 42 del Nomenclator Internacional.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (actualización de 2009):

http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001%28actualizada2009%29.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3679

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martínez y Alberto De la Morena.
University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.
www.uaipit.com