

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 515/2012 del Tribunal Supremo, de 14 de septiembre de 2012 (ACCOR S.A. contra CURTO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.)

1. Antecedentes de hecho.

La empresa ACCOR, S.A. interpuso un recurso de alzada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) contra la resolución de la misma por la que se concedía la marca "NOXHOTEL". Tras la desestimación por parte de la propia OEPM de dicho recurso, ACCOR, S.A. interpone ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo.

La sentencia de dicho Tribunal desestimó el recurso interpuesto por ACCOR, S.A. contra la resolución de la OEPM, confirmando así el registro de la marca nº 2.680.100 "NOXHOTEL".

Contra esta decisión, ACCOR, S.A. interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo basado en dos motivos de impugnación.

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 alegando incongruencia omisiva. En el segundo motivo, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, alega que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha infringido la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ambos motivos del recurso de casación fueron admitidos, lo que conllevó a que el Tribunal Supremo estimara dicho recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. E igualmente estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente contra la resolución de la OEPM, denegando por tanto, la inscripción de la marca "NOXHOTEL".

En el primer motivo impugnatorio, el recurrente alegó que la sentencia impugnada había incurrido en incongruencia omisiva debido a que no había dado respuesta alguna a la invocación esencial que hizo la mercantil en su demanda para acreditar que el registro de la marca "NOXHOTEL" aprovecharía en su propio beneficio el prestigio de la acreditada y notoria marca "NOVOTEL" que la sociedad ahora recurrente tenía registrada con muchos años de prioridad registral. En el segundo motivo, el recurrente manifiesta que la mencionada infracción tiene su origen en un manifiesto error de apreciación de los signos "NOVOTEL" y "NOXHOTEL" de las marcas en conflicto,

tal y como dichos signos se presentan en el mercado, error determinante de la valoración de la prueba que ha hecho el juzgador para decidir que esas marcas pueden convivir en el registro.

El Tribunal Supremo admitió ambos motivos alegando, en primer lugar, que la ausencia de pronunciamiento sobre la notoriedad de las marcas "NOVOTEL" implica una falta de respuesta a una alegación relevante y por tanto la notoriedad de la marca ha quedado imprejuizada implicando una quiebra del derecho a obtener una respuesta congruente a las pretensiones formuladas. Asimismo, el Tribunal consideró que el parecido entre los signos en litigio, "NOVOTEL" y "NOXHOTEL", ambas denominativas y para el mismo sector del mercado, pueden ocasionar un riesgo de confusión o de asociación que debe conducir a la denegación del registro solicitado.

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 2.680.100 "NOXHOTEL" cuya titular es CURTO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. frente a la mercantil ACCOR, titular de varios registros internacionales y comunitarios con el denominativo "NOVOTEL".

ACCOR se opuso a la concesión de dicha marca planteando recurso de alzada. El recurso fue desestimado por la propia OEPM. Dicha decisión fue recurrida por parte de la mercantil ACCOR ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien desestimó el recurso.

Contra esta decisión, la mercantil ACCOR planteó a la Sala recurso de casación alegando como motivos impugnatorios la incongruencia omisiva y la infracción de del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas. Ambos motivos fueron admitidos por el Tribunal Supremo sobre la base de que la ausencia de pronunciamiento sobre la notoriedad de las marcas "NOVOTEL" implicaba una falta de respuesta a una alegación relevante que deviene sustancial en el examen de la pretensión deducida por la parte recurrente y por tanto la cuestión relativa a la notoriedad de la marca ha quedado sin resolver. Asimismo, dicho Tribunal consideró que el parecido entre los signos en litigio, en particular, "NOVOTEL" y "NOXHOTEL", marcas denominativas y para el mismo sector del Mercado, pueden ocasionar un riesgo de confusión o de asociación que debe conducir a la denegación del registro solicitado.

De esta manera, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación presentado por la mercantil ACCOR contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y también estimó el recurso contencioso-administrativo contra las decisiones de la OEPM denegando el registro de la marca "NOXHOTEL".

Nos encontramos pues ante un litigio de marcas en donde vuelven a ponerse de relieve dos elementos básicos como son la notoriedad de las marcas y el riesgo de confusión.

En este caso, la parte recurrente, con diversos registros previos con la marca “NOVOTEL” defiende su derecho prioritario frente a la oponente “NOXHOTEL” y pone de manifiesto el riesgo de confusión existente entre ambos registros. El Tribunal Supremo, atendiendo acertadamente a las motivaciones planteadas en el recurso de casación por parte de la recurrente, entiende que puede existir aprovechamiento de la reputación ajena, debido por una parte, a la probada notoriedad de la marca recurrente dentro del sector, y por otra a un evidente riesgo de confusión en el Mercado, puesto que ambos registros se solicitan para productos y servicios similares.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:

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=3680

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