

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 8896/2012 del Tribunal Supremo, de 20 de Julio de 2012 (Genesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros v. Boys Toys, S.A.)

1. Antecedentes de hecho

La empresa "Genesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros" (Genesis) planteó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 29 de junio de 2005. Esta decisión rechazaba el recurso de alzada formulado contra la resolución de 9 de diciembre de 2004, la cual concedió el registro de la marca nacional "RIZO'S" en la clase 28 del Nomenclator internacional.

El TSJ resolvió el recurso en sentido desestimatorio para Genesis, de manera que confirmaba la resolución dictada por la OEPM.

Contra esa decisión Genesis planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de derecho

El recurso de casación estaba basado en tres motivos. El primero denunciaba la infracción de los arts. 26 y 27 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca comunitaria (RMC), del Art. 82 del Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del RMC, y del artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).

El segundo motivo del recurso se refería a la vulneración por la sentencia impugnada del art. 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. El recurrente alegaba que la prioridad de la marca está determinada por la fecha de presentación de la solicitud de registro, se trate de marcas nacionales o comunitarias.

El tercer motivo del recurso se apoya en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, las que afectan a la congruencia. Según la recurrente, la sentencia impugnada omite cualquier pronunciamiento relativo al riesgo de confusión de las marcas en litigio, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación que vulnera los arts. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 24 y 120.3 de la Constitución Española (CE).

El Tribunal Supremo declaró el rechazo de todos los motivos salvo el primero. Así se revisó la sentencia dictada por el TSJ, aunque las resoluciones dictadas por la OEPM fueron confirmadas por ser conformes a Derecho.

La recurrente sostenía que el artículo 27 únicamente exige dos requisitos para que la OAMI asigne la fecha de presentación de una solicitud. En primer lugar, que la solicitud se halle debidamente cumplimentada de acuerdo con el art.26, y en segundo lugar, que el pago de la tasa se produzca en el plazo de un mes.

Este motivo fue admitido por el Tribunal Supremo que declaró que la presentación de la solicitud de registro de marca por vía electrónica no suponía infracción alguna de los artículos mencionados. Así, el Tribunal Supremo rechazó la tesis del TSJ de que para la validez de la presentación de los documentos sea imprescindible su entrega en soporte de papel, en la sede física de la OEPM.

El segundo motivo del recurso fue desestimado porque al carecer las marcas "RIZO" y "RIZO, EL ERIZO" de prioridad respecto a la marca "RIZO'S", no resulta aplicable el art.6 de la Ley de Marcas, de forma que la oposición formulada por "Génesis" no puede prosperar.

El Tribunal Supremo rechazó este motivo del recurso porque el TSJ había basado su decisión en la falta de prioridad de las marcas opuestas por "Genesis", por ser estas posteriores a la marca "RIZO'S", en lugar de centrarse en la compatibilidad de los diferentes signos por falta de riesgo de confusión. Esta cuestión, era según el Tribunal Supremo totalmente irrelevante para resolver el litigio desde la perspectiva que lo hizo el TSJ.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un litigio relativo a la determinación de la prioridad de marcas opuestas. El origen del conflicto se produce con la solicitud de registro por parte de "Boys Toys S.A." de la marca española "RIZO's" el 12 de diciembre de 2003. A dicha solicitud se opuso "Genesis" con base en las marcas comunitarias "RIZO" y "RIZO, EL ERIZO" que habían sido solicitadas por vía electrónica ante la OAMI el mismo día.

La OEPM rechazó la oposición porque aunque las marcas de "Genesis" habían sido presentadas el mismo día, la OAMI no les había concedido la fecha de presentación hasta el 7 de enero. Según el criterio de la OEPM, esa era la fecha que debía tenerse en cuenta para determinar la prioridad, de manera que las marcas de "Genesis" resultaban posteriores a la marca "RIZO'S".

La sentencia del TSJ confirmó el criterio empleado por la OEPM, declarando también que las marcas de "Genesis" eran posteriores a las de "Boys Toys S.A.".

El Tribunal Supremo declaró al respecto que el argumento sostenido por la OEPM y el TSJ relativo a la fecha de solicitud de las marcas comunitarias era erróneo porque el artículo 27 del RMC establece como fecha de presentación de las solicitudes aquella en que el "solicitante haya presentado en la Oficina los documentos establecidos en el artículo 26.1". Asimismo, en atención a la regla 79 del Reglamento 2868/95 de ejecución del RMC, las solicitudes de registro pueden realizarse mediante transmisión del contenido por medios electrónicos, tal y como ocurrió en este caso. Por tanto, la fecha de presentación era la del día en que se introdujeron los documentos por vía electrónica. Así, el TS declaró que ambas solicitudes tenían la misma fecha de presentación.

Ahora bien, a la hora de reconocer la prioridad de las marcas, el TS declaró que cabía aplicar una normativa diferente según se trate de la marca nacional o de las comunitarias. Así, la Ley española de marcas acude para establecer la prioridad al momento exacto de la presentación de la solicitud, fijado por la hora, el día y el minuto, en virtud de los artículos 11.6 y 13 del Real Decreto 687/2002. El RMC por su parte, solo identifica el tiempo de la presentación por su fecha, tal y como establece el art.27, de manera que en el caso de solicitarse dos marcas en un mismo día, como en este caso, la prioridad quedaría indefinida.

La importancia de esta sentencia resulta evidente, pues ha permitido definir los criterios para la determinación de la prioridad entre marcas comunitarias y nacionales, lo que en la práctica tiene consecuencias decisivas para los solicitantes y titulares de las mismas.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de Diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004859_Reglamento_CE_40_94_1993_12_20.pdf

Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión por el que se Establecen Normas de Ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004858_REGLAMENTO_\(CE\)_No_2868-95_DE_LA_COMISION_por_el_que_se_establecen_normas_de_ejecucion_del_Reglamento_\(CE\)_no_40-94_del_Consejo_sobre_la_marca_comunitaria%201995_12_13.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004858_REGLAMENTO_(CE)_No_2868-95_DE_LA_COMISION_por_el_que_se_establecen_normas_de_ejecucion_del_Reglamento_(CE)_no_40-94_del_Consejo_sobre_la_marca_comunitaria%201995_12_13.pdf)

Constitución española de 1978:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154_consti_esp.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3691

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride y Nuria Martinez. UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology