

DENEGACIÓN DE MARCA QUE ES TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE OTRA CON DENOMINACIÓN EN INGLÉS

Resumen de la Sentencia del Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sala 3ª, Sección 3ª de 22 de junio de 2006.

I/ Las Partes:

La demandante, la sociedad WOMEN'S SECRET, S.A., presenta un recurso contra una sentencia de fecha 01/10/2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que concedió a la demandada, la sociedad Grandes Almacenes C., S.A., el registro de la marca "Secretos de Mujer", traducción del inglés al castellano de la marca "Women's Secret".

II/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid:

Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las marcas no tienen identidad, ni semejanza fonética, gráfica o conceptual.

La marca no concedida tiene tres palabras españolas y es totalmente española en su significado mientras que las marcas y el nombre comercial de WOMEN'S SECRET, S.A. son ingleses.

El Tribunal admite que la traducción se corresponde a la marca española pero que no puede haber confusión porque una mayoría de ciudadanos no sabe inglés y que según una jurisprudencia establecida del Tribunal Supremo, las palabras extranjeras se consideran como expresiones de fantasía.

El Tribunal concluye que no hay similitud cuando se trata de una traducción de una marca del inglés al castellano y en consecuencia concede la marca a la sociedad Grandes Almacenes C., S.A.

III/ WOMEN'S SECRET, S.A.:

WOMEN'S SECRET, S.A. argumenta que su marca está conocida por la generalidad de la población y en particular por el consumidor medio de los productos reivindicados.

Además la sociedad Grandes Almacenes C., S.A. vende igualmente productos de la marca "Women's Secret" con lo cual el riesgo de confusión entre las dos marcas es aun mayor.

Por fin añade que se debe tomar en cuenta la figura del euroconsumidor conocedor de los productos especializados y que razonablemente identificaría los productos identificados con las marcas "Women's Secret" y "Secretos de Mujer".

IV/ El Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo indica que la jurisprudencia tiene admitida como excepción a la consideración de las palabras extranjeras como expresiones de fantasía el hecho de que tales palabras hayan devenido comprensibles para el consumidor medio como consecuencia de su uso generalizado, bien en el conjunto de la población, bien en el consumidor especializado en los productos, a los que la marca va destinada.

El Tribunal Supremo considera que la expresión "Women's Secret" es, sin duda, comprensible para el consumidor medio español en el que es sólito un conocimiento de determinados vocablos ingleses. Son locuciones que pueden considerarse de común conocimiento para el ciudadano medio español y desde luego para el consumidor de prendas de vestir, ámbito comercial en el que son comunes determinadas expresiones en idiomas extranjeros.

El riesgo de asociación entre las dos marcas es alto y en consecuencia, el Tribunal Supremo deniega la marca a la sociedad Grandes Almacenes C., S.A.