

RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE NULIDAD

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD: NUL/0216/2023	Registro Impugnado: M4023811
Distintivo: YNSA CRANEOPUNTURA DE YAMAMOTO	
Clases Impugnadas: 44	

1. DATOS DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

Datos del solicitante de nulidad:	Rojo Tomás, Rosa María Cristina
Datos del representante:	N/A
Fecha de presentación de la solicitud:	02/11/2023
Tramitación de prueba de uso:	NO
Renuncias:	NO

2. NORMAS APLICABLES

Art. 51.1.b) Ley de Marcas.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 02/11/2023 se presenta solicitud de nulidad con base en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, del signo M4023811 "YNSA CRANEOPUNTURA DE YAMAMOTO" (Figurativo), cuya fecha de solicitud es el 14/06/2019.

Tras el correspondiente examen de admisión, y una vez superado éste, se acordó el traslado de la solicitud de nulidad presentada al titular de la marca impugnada el día 14/11/2023, publicándose

en el BOPI de 21/11/2023, iniciándose al día siguiente de la fecha de publicación el plazo de dos meses para que el titular presentase sus observaciones a la solicitud. El titular del registro impugnado contestó a la solicitud de nulidad el 21/01/2024, contestación que fue corregida el 22/01/2024.

Esta contestación fue trasladada al solicitante de la nulidad el 18/07/2024 para que, conforme a lo establecido en el artículo 59.1 de la Ley de Marcas, presentara sus observaciones a la misma. El solicitante presentó respuesta a este requerimiento en plazo, el 27/07/2024, acordándose tras ello el cierre de la fase contradictoria el 07/08/2024 (siendo publicado este acto en el BOPI de 14/08/2024).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dispone que: “El registro de una marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de patentes y Marcas o mediante demanda reconventional en una acción por violación de marca:

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.”

El Tribunal Supremo, sentencia 625/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, caso Gratis, analiza el concepto de mala fe conforme al criterio sentado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo hace afirmando que “la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM, en relación con el art. 2.2 LM, constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE (art. 4.4. g)), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436. Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/94 (RMC) (que más tarde pasó, primero, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 207/2009 RMC], y también al art. 59.1.b) del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio, sobre marca de la Unión Europea).”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, caso Malaysia Dairy, ha declarado que la mala fe es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe recibir una interpretación uniforme en todo el territorio de la Unión.

Sobre la base de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del significado habitual de la mala fe en el lenguaje cotidiano, en el ámbito del derecho de marcas la mala fe presupone la presencia de una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca, de una conducta que se aparta de los principios aceptados como comportamiento ético o de las prácticas comerciales y empresariales honestas; presupone una actitud o una intención fraudulenta que será evaluada mediante el análisis de los hechos objetivos presentes en cada caso.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 29 de enero de 2020, asunto C-371/18, caso Sky y sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto C-104/18 P, caso Koton Mağazacılık), señala que el concepto general de mala fe debe interpretarse a la luz del contexto específico del derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren

como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia.

De esta manera, la mala fe, esa intención deshonestada por parte del solicitante, puede existir cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-104/18 P, Koton Mağazacılık, de 12 de septiembre de 2019).

SEGUNDO.- El momento pertinente para apreciar la existencia de mala fe del solicitante es el de la fecha de solicitud o prioridad del registro impugnado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, caso Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, dispone: "para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro".

En este mismo sentido, la Audiencia Provincial de Valencia, sentencia 153/2013, de 15 de mayo de 2013, reitera: "Uno de los principios del ordenamiento marcario es la buena fe que ya el Legislador, en la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, da especial relevancia y significado al ser una regla imperativa de comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro; configurando como una causa de nulidad del registro de la marca, autónoma e independiente de las demás, la mala fe al momento en que opera la solicitud de dicho registro de marca. Por consiguiente, es a ese momento de solicitud al cual hay que estar para apreciar esa mala fe."

Por todo ello, la fecha pertinente en el caso que nos ocupa es el 14/06/2019 y para valorar la posible mala fe del titular se tendrán en cuenta todos aquellos elementos probatorios que arrojen información sobre la intención del solicitante en la fecha indicada, ya sean anteriores o posteriores a la misma. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto T-3/18 y T-4/18, Anne Taylor, de 23 de mayo de 2019, dispone: "En segundo lugar, procede señalar que, como se ha recordado en el apartado 54 anterior, el uso del signo impugnado puede constituir un factor que debe tenerse en cuenta para establecer la intención que inspira la solicitud de registro de dicho signo, incluido el uso posterior a la fecha de esa solicitud."

TERCERO.- Tal y como se ha dispuesto en las consideraciones previas, el derecho de marca surge por el automatismo formal del carácter constitutivo del registro, presumiendo la buena fe del mismo. Por ello, la alegación de la mala fe implica la ruptura de esa buena fe presumida y la misma tendrá que ser acreditada por quien la invoca en el procedimiento: el solicitante de la nulidad.

En este sentido, el Juzgado Mercantil de Valencia, sentencia 208/2018, 3 de agosto de 2018, señala que: "En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume". De la misma manera, el Tribunal de Justicia de



la Unión Europea, asunto C-529/07, Luceo, de 11 de junio de 2009, dispone que “Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, apartado 18)”.

CUARTO.- El análisis de la mala fe exige valorar la conducta subjetiva del solicitante en atención a una serie de hechos objetivos. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto C-104/18 P, caso Lindt Goldhase, señala que: “el análisis no puede limitarse a una categoría limitada de circunstancias específicas. La mala fe es un factor subjetivo que **debe apreciarse globalmente**, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso.”

No obstante, sin perjuicio de los distintos factores que puedan tenerse en consideración en cada caso concreto, lo que debe quedar acreditado para la concurrencia de la mala fe es la intención deshonesta del solicitante; intención deshonesta que persiga bien un aprovechamiento indebido de derechos de terceros o un uso abusivo y fraudulento del sistema de marcas.

Sobre los factores que podrían tenerse en cuenta a la hora de valorar la mala fe del solicitante, podemos citar, entre otros: el conocimiento por parte del solicitante de que un tercero está usando un signo idéntico o similar; el grado de protección del derecho anterior; el grado de identidad o similitud entre los derechos en conflicto; la identidad o similitud entre los productos o servicios; la posible existencia de riesgo de confusión; la existencia de relaciones previas entre las partes en conflicto; la cronología de eventos que han derivado en el registro de la marca impugnada o la existencia de una lógica comercial en el registro de la marca impugnada. En este último sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 5 de octubre de 2016, asunto T-456/15, caso Energy drink, señala que: “Por consiguiente, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo a los efectos del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe tener en cuenta también el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, así como la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, apartado 21, y de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, apartado 30].”

En el caso que nos ocupa, la marca impugnada es:

SIGNO IMPUGNADO

M4023811

YNSA 

**CRANEOPUNTURA
DE YAMAMOTO**

La solicitante de la nulidad explica en su solicitud que el término “YNSA” responde al acrónimo de “Yamamoto New Scalp Acupuncture”, técnica de acupuntura que recibe tal nombre por haber sido desarrollada en los años 70 del siglo pasado por el Dr. Toshikatsu Yamamoto. Asimismo, expone que el titular del signo impugnado solicitó el mismo tras haber realizado en 2017 un curso de formación sobre tal técnica con el propio Dr. Yamamoto y empezar a publicar libros relacionados con la misma, según ella, no autorizados por el Dr. Yamamoto.

Así, la solicitante considera que tal registro es constitutivo de mala fe por intentar apropiarse el titular del signo de la denominación de una técnica desarrollada por un tercero sin su consentimiento, impidiendo que otros profesionales puedan utilizar el término que la designa.

Al respecto, debemos tener en cuenta que, tal y como queda recogido en la Práctica Común entre las Oficinas Nacionales y la EUIPO sobre mala fe (CP13), se considera derecho anterior “cualquier derecho u otro interés legítimo que pueda plantearse en casos de mala fe, independientemente de la naturaleza que pueda tener este derecho o del fundamento jurídico en virtud del cual pueda protegerse dicho interés legítimo. Por ejemplo, una marca registrada, una marca solicitada, una marca o signo no registrado, un nombre de una persona notoria, una razón social o comercial, etc.”.

La carga de la prueba de la mala fe, como se ha indicado anteriormente, reside en el solicitante de la nulidad, quien debe fundamentar, así, que la presunción de buena fe ha sido quebrada. En el caso que nos ocupa, podemos concluir que, como veremos a continuación, la solicitante ha conseguido poner en cuestionamiento tal presunción.

Resulta incontrovertido, puesto que así es reconocido por el titular del signo impugnado, que éste conocía el derecho anterior puesto que recibió en 2017 formación en Japón sobre la técnica de acupuntura conocida con el término “YNSA” de la mano del propio desarrollador de dicha técnica, el Dr. Yamamoto.

Declara el titular del signo impugnado que, antes de proceder a realizar su solicitud de registro, realizó una búsqueda del término “YNSA” que dio como resultado que se trataba de un signo que no se encontraba registrado ni en España ni en la EUIPO, aunque sí lo estaba para los mismos

servicios en otros países, como Turquía, Japón o Corea. Esto le hizo proceder a registrarlo, según su relato, con la finalidad de proteger tal técnica en España, impidiendo, así, que terceros “distorsionaran” su aplicación. El registro se hace para servicios terapéuticos tanto en su acrónimo, “YNSA”, como incluyendo el apellido de su creador, “Yamamoto”, por lo que queda fuera de toda duda que la intención del titular del signo impugnado, por otra parte reconocida por él, fue la de proteger un signo idéntico al derecho anterior y para los mismos servicios a los que se destinaba el mismo, encontrándonos, así ante signos idénticos destinados a los mismos servicios, lo que claramente llevaría al público consumidor a identificar el signo registrado con la técnica desarrollada por el Dr. Yamamoto.

Sin embargo, contrariamente a la pretensión del titular del signo impugnado, el hecho de que el signo no se encontrara registrado no implica que el mismo estuviera a su disposición ya que, como él mismo reconoce, se trata de una técnica que ha sido desarrollada por un tercero y que es conocida por el apellido de éste y su acrónimo dentro del sector de la acupuntura, sin que el titular del signo haya demostrado que había recibido una autorización de su creador para protegerla como marca arrogándose, además, su titularidad.

Así, no resulta comprensible la explicación proporcionada por el titular del signo impugnado de que su lógica comercial a la hora de solicitar el signo fue la de proteger tal técnica evitando su mal uso por terceros. En primer lugar, la marca identifica el origen empresarial de los servicios que son designados por ella, otorgando una exclusividad de uso a su titular, pero no permite evitar una mala praxis en dichos servicios, por lo que tal finalidad protectora no podría ser alcanzada mediante la obtención de un derecho marcario. Por otro lado, incluso aceptando una finalidad del registro como la señalada, el titular del signo no logra justificar qué le llevó a registrarlo a su propio nombre y no a nombre de su creador, lo cual sería más acorde a la protección de los intereses de éste y de la pretendida preservación de la técnica por él desarrollada.

De este modo, nos encontramos realmente ante un registro que responde a los intereses de su solicitante de obtener una exclusividad dentro del sector terapéutico, monopolizando el uso de un signo que identifica a una técnica no desarrollada por él y dificultando que terceros desarrollen la misma al no poder publicitarse con el nombre por el que es conocida. Esta intención de obstaculización queda demostrada en la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid, 189/2023, de 2 de junio de 2023, aportada por la solicitante de la nulidad, en la que se corrobora su alegación de que el titular del signo realizó distintos requerimientos de cese del uso del término “YNSA” a profesionales del sector con base en su titularidad del signo impugnado.

Esta intención de obstaculización, así como la del aprovechamiento de los derechos de un tercero, implica que estamos ante una solicitud realizada de mala fe, siendo irrelevante, por otra parte, la invocación que hace el titular del signo impugnado de sus derechos de propiedad intelectual relacionados con la publicación por su parte de una obra con un título que coincide con el signo impugnado. Dichos derechos no sólo son posteriores al signo impugnado y, por tanto, no permiten determinar la intencionalidad del titular en el momento de su solicitud del signo sino que, además, no aportan ningún elemento que permita contrarrestar la intención deshonesto del registro que ha sido concluida.

QUINTO.- Considerando todo lo anterior, concluimos que la marca española M4023811 “YNSA CRANEOPUNTURA DE YAMAMOTO” no se registró con la finalidad de participar de forma leal en el proceso competitivo del mercado, sino para aprovecharse de los derechos de un tercero y con

la intención de obtener una posición de ventaja mediante la obstaculización de la actividad del resto de profesionales dentro de dicho mercado.

Por ello, se estima la aplicación de la causa de nulidad contemplada en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Se procede, así, a declarar la nulidad del signo impugnado M4023811 "YNSA CRANEOPUNTURA DE YAMAMOTO".

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

4. RESOLUCIÓN

ESTIMACIÓN de la solicitud, acordando la NULIDAD de registro impugnado.

LETRADO/A

NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA



Emma Benzal Alonso



CONFORME

EL DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS
P.D EL JEFE DEL ÁREA DE NULIDAD Y CADUCIDAD ADMINISTRATIVA



(Resolución de delegación de 13/01/2023)
Patricia Galán Fresnedo



La fecha de esta resolución queda reflejada en las propiedades de
firma de este documento