

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
GABINETE TÉCNICO

**DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

2009-2012

Coordinador: D. Juan Pedro Quintana Carretero. Magistrado Decano del Gabinete Técnico de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Autora: D^a Cristina Gómez del Valle Rodríguez. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Para la realización de este compendio se han estudiado las sentencias de la Sección Tercera que versan sobre propiedad industrial dictadas entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.

La riqueza argumental de muchas de ellas permitía elaborar un índice en el que cabía su clasificación múltiple. Con el fin de aunar la utilidad práctica de este repertorio y dejar creado un índice de asuntos sobre los que se ha pronunciado la Sala, con vocación de futuro, se han sistematizado los contenidos de los fundamentos jurídicos y se han ordenado en los distintos ítems que se contienen en él. Por ello, el contenido destacado de cada sentencia lo ha sido en función de la cuestión que responde en ese concreto párrafo o fundamento jurídico completo, y así ha sido clasificado y ordenado en el índice

En materia de marcas, el periodo estudiado abarca sentencias que han aplicado la ya derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y la actualmente vigente, Ley 17/2001, de Marcas. En modelos industriales hay sentencias que han aplicado el Estatuto de la Propiedad Industrial y otras la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial, pero en este caso han sido agrupadas -por su escaso número- en Modelos Industriales y no se ha abierto un ítem por cada modalidad y normativa aplicable.

Se ha prescindido de la tradicional clasificación doctrinal por grupos -signos distintivos, invenciones y creaciones de forma- y se ha optado por catalogar el contenido utilizando como referencia nominal, directamente, los nombres de cada modalidad registral, sin clasificaciones previas. La secuencia expositiva comienza por cada una de las modalidades de signos distintivos, y continúa con las modalidades de invenciones y de creaciones de forma.

Tras la doctrina referida a temas generales de signos distintivos, se han compendiado los fundamentos jurídicos que versaban sobre prohibiciones absolutas y relativas de registro, referidas, en cada caso, a la Ley correspondiente. Se ha elaborado, en relación con cada Ley de Marcas, un punto dedicado al examen comparativo de signos distintivos. En cada uno de ellos se desglosan los criterios de examen sobre los que el Alto Tribunal se ha pronunciado, intentando catalogar con la máxima minuciosidad cada uno de los criterios detectados para abarcar el máximo posible de supuestos.

Se han añadido, por su evidente carácter práctico, las llamadas familias de marcas detectadas en el periodo temporal al que se ciñe este trabajo. Con ello se ha pretendido situar al lector en la situación jurídica en que han quedado esos signos tras la serie de pleitos que han enfrentado, reiteradamente, a las mismas partes en la pugna por la obtención del derecho de exclusiva sobre el signo en cuestión.

Seguidamente se han recopilado diversos fundamentos de la Sala sobre la intangibilidad de la valoración de los hechos realizada por las Salas de instancia y se han referenciado varias sentencias que confirman la doctrina. En el siguiente punto se ha organizado la exposición de las excepciones a esta doctrina, reuniendo el contenido en varios apartados según el error que aprecia la Sala en la sentencia recurrida en casación.

En las últimas páginas de este repertorio jurisprudencial se han reunido varias sentencias sobre temas diversos que, en la secuencia temporal estudiada, representan un número pequeño de asuntos, por su escasa repetición, pero que pretenden completar toda la materia que ha sido compendiada.

INDICE

I	MARCAS	9
I.1	Concepto	9
I.2	Alcance del derecho sobre la marca.....	9
I.3	Ámbito territorial	10
I.4	Modificación de la marca.....	10
I.5	Principio de especialidad	11
I.5.1	Error de derecho al interpretar el principio de especialidad	12
I.6	Tipos de marcas	13
I.6.1	Marcas cromáticas	13
I.6.2	Marcas derivadas	17
I.6.3	Marcas eslogan	18
I.6.4	Marcas gráficas	20
I.6.4.1	Figuras de animales.....	20
I.6.4.2	Figuras geométricas.....	22
I.6.5	Marcas Mixtas.....	23
I.6.6	Marcas tridimensionales	23
I.6.6.1	Elementos relevantes.....	23
I.6.6.2	Doctrina sobre las formas comunes inapropiables en exclusiva.....	24
I.6.6.3	Exigencia de distintividad según el TJUE.....	25
II	NOMBRES COMERCIALES.....	27
II.1	Alcance de la protección del Nombre Comercial no registrado	27
II.1.1	Doctrina de la Sala	27
II.2	Diferencia con las denominaciones sociales.....	31
II.3	Régimen legal y alcance del Art. 37.b) de la Ley 17/01 de Marcas	31
III	RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO	33
III.1	Modulación de la aplicación del Art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, a los Rótulos de Establecimiento	33
III.2	Concepto y régimen transitorio de la Ley 17/2001 de Marcas	33
IV	PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO (Ley 32/1988 de Marcas).....	36
IV.1	Art. 11.1.a) Signos declarados genéricos	36
IV.2	Art. 11.1.b) Signos habituales	36
IV.3	Art. 11.1.c) Signos descriptivos	39
IV.4	Art 11.1.e) Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.....	41
IV.5	Art. 11.1.f) Signos que puedan inducir a error.....	42
V	PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO (Ley 17/2001 de Marcas).....	49
V.1	Art. 5.1.b) Signos declarados genéricos	49
V.2	Art. 5.1.c) Signos descriptivos.....	49
V.2.1	Concepto y aplicabilidad	49

V.2.2	Desarrollo jurisprudencial.....	50
V.2.3	Términos considerados descriptivos.....	52
V.2.4	Marcas que contienen términos geográficos.....	54
V.3	Art. 5.1.d) Signos habituales.....	56
V.4	Art. 5.1.g) Signos que inducen a engaño o error	57
V.4.1	Concepto y Ratio Legis.....	57
V.4.2	Desarrollo jurisprudencial.....	58
V.5	Art. 5.1.h) Indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas	62
V.6	Art. 5.2 Distintividad sobrevenida.....	65
VI	PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO (Ley 32/1988 de Marcas).....	67
VI.1	Doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del Art. 12.1.a) LM.....	67
VI.2	Aplicación del Art. 12.2 en vía jurisdiccional.....	69
VI.3	Títulos nobiliarios como marcas (Art. 13.b) LM).....	70
VI.4	Marcas notorias y renombradas.....	71
VI.4.1	Aplicabilidad del Art. 13.c) LM	71
VI.4.2	Doctrina sobre el alcance y relación entre la prohibición contenida en el art. 12.1.a) y art. 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas.....	74
VI.4.3	Art. 13.d) Ley 32/1988 de Marcas	76
VI.4.4	Inviabilidad del Art. 38 de la Ley 32/1988 para invocar la protección de una marca notoria	77
VI.4.5	Signos reconocidos como notorios en diversas clases del Nomenclátor Internacional.....	78
VI.4.6	Signos reconocidos como renombrados	80
VII	PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO (Ley 17/2001 de Marcas)..	81
VII.1	Art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas: examen de la prohibición y juicio comparativo	81
VII.1.1	Inaplicabilidad del Art. 6.1.b) de la Ley por adquisición del signo obstaculizante	81
VII.1.2	Inaplicación del Art. 6.1.b) por nulidad de los registros oponentes	82
VII.2	Juicio comparativo con marcas comunitarias.....	83
VII.2.1	Presentación telemática, viabilidad y validez	83
VII.2.2	Determinación de la prioridad de las marcas comunitarias	84
VII.3	Marcas notorias y renombradas.....	86
VII.3.1	Concepto	86
VII.3.2	Alcance de la notoriedad.....	88
VII.3.3	Consideración del Art. 8. (Invocación de notoriedad) como alegación esencial y autónoma	90

VII.3.4	Doctrina sobre el alcance y relación entre la prohibición contenida en el art. 6.1 b) y art. 8 de la Ley 17/2001, de Marcas.....	91
VII.3.5	Alcance de la aplicación del Art. 8 interviniendo en la comparación un signo renombrado	95
VII.3.6	Supuestos en que la Sala ha apreciado la correcta decisión de la Sala Territorial no aplicando al caso el Art. 8.1 de la Ley 17/2001 LM.....	98
VII.3.7	Supuestos en que la Sala ha apreciado que no ha sido debidamente aplicado el artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de Marcas (LM)	99
VII.3.8	Signos reconocidos como notorios en diversas clases del Nomenclátor Internacional	102
VII.3.9	Signos declarados renombrados por la Sala.....	109
VII.4	Ratio legis del Art. 9.1.b) de la Ley	110
VIII	EXAMEN COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS (Ley 32/1988 de Marcas).....	111
VIII.1	Valoración de conjunto de los distintivos confrontados	111
VIII.2	Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos.....	112
VIII.3	Letras del alfabeto	112
VIII.4	Declaraciones de signos compatibles.....	113
VIII.5	Declaraciones de signos incompatibles.....	114
IX	EXAMEN COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS (Ley 17/2001 de Marcas).....	117
IX.1	Ponderación interdependiente de los factores pertinentes.....	117
IX.2	Estimación del criterio del consumidor o usuario pertinente de los productos o de los servicios	121
IX.3	Examen comparativo de los ámbitos aplicativos	122
IX.3.1	Apreciaciones de la Sala sobre coincidencia o conexión aplicativa... ..	123
IX.3.2	Inexistencia de conexión aplicativa	128
IX.3.3	Especial consideración del examen comparativo entre marcas para proteger productos farmacéuticos.....	129
IX.4	Examen de la semejanza de los distintivos	132
IX.4.1	Valoración de conjunto de los distintivos confrontados	132
IX.4.2	Preponderancia de las semejanzas frente a posibles diferencias	133
IX.4.3	Signos con elementos diferenciales relevantes	135
IX.4.4	Identidad conceptual	135
IX.4.5	Valoración de los elementos descriptivos integrados en los signos ...	135
IX.4.6	Letras del alfabeto.....	137
IX.4.7	Valoración de las denominaciones sociales insertas en los distintivos	138
IX.4.8	Criterios de examen de signos mixtos	140
IX.4.9	Signo previamente inscrito exclusivamente figurativo.....	140

IX.4.10	Interviniendo dos marcas tridimensionales.....	141
IX.5	Compensación de los factores de confundibilidad de signos.....	142
IX.6	Principio de continuidad registral.....	143
IX.7	Factores ajenos al juicio comparativo entre signos distintivos.....	151
IX.8	Otros factores.....	153
IX.9	Declaraciones de signos compatibles.....	154
IX.10	Declaraciones de signos incompatibles.....	159
X	FAMILIAS DE MARCAS.....	166
X.1	Caso de marcas “BUDMEN”.....	166
X.2	Caso de marcas que contengan “CLUB” y “GOURMET”.....	167
X.3	Caso de yuxtaposición de un toponímico y el término “HOY”.....	168
X.4	Caso marcas “LA VAGUADA”.....	169
X.5	Caso marcas “MAXI DÍA %”.....	171
X.6	Caso “MULTIOPTICAS LABOP”.....	176
X.7	Caso marcas “MUSTANG”.....	179
X.8	Caso marcas de vinos que incorporan el término “TORRE”.....	184
XI	CADUCIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 32/1988).....	188
XII	CADUCIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 17/2001).....	190
XII.1	Por falta de uso.....	190
XII.2	Por falta de renovación.....	192
XIII	DENOMINACIONES DE ORIGEN.....	195
XIII.1	Competencia estatal y autonómica.....	195
XIII.2	Legalidad de la utilización de una misma marca para identificar vinos de distintas denominaciones de origen.....	196
XIII.3	Doctrina de la Sala sobre el alcance de la marca para proteger vinos de distintas zonas vinícolas protegidas.....	198
XIV	PATENTES.....	201
XIV.1	Patentes nacionales.....	201
XIV.1.1	Valoración de la novedad y actividad inventiva.....	201
XIV.1.2	Procedimiento de concesión.....	202
XIV.1.2.1	La notificación del Art. 31.5 de la Ley 11/1986, de Patentes.....	202
XIV.1.2.2	Subsanación de defectos.....	204
XIV.1.3	Régimen legal sobre abono de anualidades.....	207
XIV.1.4	Caducidad.....	208
XIV.1.4.1	Caducidad por falta de abono de la anualidad.....	208
XIV.2	Patentes europeas.....	210
XIV.2.1	Tasas anuales.....	210
XIV.2.2	Revisión de la traducción de una patente europea ante la OEPM.....	211
XV	CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS.....	218
XV.1	Objeto de protección y alcance.....	218
XVI	MODELOS DE UTILIDAD.....	221
XVI.1	Estado de la técnica en relación con la novedad y actividad inventiva exigibles.....	221
XVI.2	Ausencia de informes que desvirtúen los de la OEPM.....	221
XVI.3	Caducidad.....	222
XVII	MODELOS INDUSTRIALES.....	227

XVII.1	Modelos Industriales del RDL de 26/7/1929 (Estatuto sobre Propiedad Industrial). Concepto y novedad exigible.....	227
XVII.2	Invocación de infracción de los arts. 6 y 7 de la Ley 20/1003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial, así como de la jurisprudencia. Doctrina general.	229
XVIII	DIBUJOS INDUSTRIALES	230
XVIII.1	Contraste entre dibujos industriales y marcas	230
XIX	INTANGIBILIDAD DE LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA	234
XIX.1	Doctrina de la Sala	234
XIX.2	Excepciones a la intangibilidad de las valoraciones de hechos de los órganos jurisdiccionales	241
XIX.2.1	Errónea aplicación del Art. 12.1.a) o 6.1.b) de la Ley de Marcas por la remisión “in toto” por la Sala de Instancia a la resolución administrativa.....	241
XIX.2.2	Por omisión de la valoración del ámbito aplicativo.....	242
XIX.2.3	Por vulneración de la doctrina de la continuidad registral.....	245
XIX.2.4	Por error patente en la apreciación de los ámbitos aplicativos	245
XIX.2.5	Por error patente en la comparación de los distintivos	248
XIX.2.6	Por error patente en ámbito aplicativo y contraste de distintivos	265
XIX.2.7	Por error patente en la valoración del riesgo de confusión.....	268
XX	INVOCACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	273
XXI	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	274
XXI.1	Plazo de solicitud	274
XXI.2	La pendencia de un litigio civil no es acogible por el Art. 25 LM.....	275
XXII	OTRAS CUESTIONES	277
XXII.1	Asunción de las valoraciones de hechos pertinentes declarados en sentencias firmes de otros órdenes jurisdiccionales	277
XXII.2	Ineficacia retroactiva de la anulación de una marca oponente	281

I MARCAS

I.1 Concepto

El apartado 1 del Art. 4 de la Ley 17/2001, de Marcas, define a la marca como “todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. En la definición, la Ley requiere que el signo sea susceptible de representación gráfica, destaca la exigencia de la distintividad, relacionada con el ámbito aplicativo correspondiente, y alineándose con la terminología comunitaria de marcas, se refiere a la empresa –en vez de a la “persona” como en la anterior Ley 32/1988, de Marcas– como sujeto del derecho de exclusiva. A modo enunciativo, en su apartado 2, menciona algunos de los signos que pueden constituir marca.

STS de 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2001)

Esta sentencia reitera la exigencia primordial del carácter distintivo de un signo de esta naturaleza.

“[...]A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

«[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.»“(FJ 4º)

I.2 Alcance del derecho sobre la marca

STS de 9 de junio de 2010 (RC 1069/2009)

“[...] Tal y como expresa la Sentencia de instancia, el derecho sobre la marca se adquiere sobre el signo tal y como ha sido inscrito en su integridad y no sobre los elementos que la forman aisladamente considerados. Por consiguiente la marca "Flor de Carche Bodegas Bleda Jumilla" con gráfico no le otorga un mejor derecho sobre la denominación "Carche".” (FJ 2º)

Otras sentencias con fundamentos jurídicos análogos:
STS de 11 de mayo de 2011 (RC 6803/2010)

I.3 Ámbito territorial

STS de 12 de julio de 2011 (RC 6072/2010)

La sentencia declara que la marca nacional extiende sus efectos a toda España, resultando irrelevante, a estos efectos, la efectiva comercialización de su concreto ámbito aplicativo a sólo alguna parte del territorio nacional.

“[...]Con respecto al ámbito territorial, es preciso tener en cuenta que se trata de marcas de ámbito nacional, por lo que no es relevante el actual territorio donde de hecho se estén comercializando los productos ambas empresas y que puedan acogerse a sus respectivas marcas. En efecto, el reconocimiento de la marca nueva le permitiría a la mercantil solicitante emplearla para sus productos de la clase 32 en todo el territorio nacional, con el consiguiente riesgo de confusión que ha apreciado la Sala de instancia con los que ahora comercializa la mercantil rival o pueda comercializar en el futuro en cualquier parte del territorio nacional.” (FJ 2º)

I.4 Modificación de la marca

STS de 16 de noviembre de 2011 (RC 742/2011)

La sentencia confirma la decisión de la Sala de instancia, basada en la prohibición contemplada en el artículo 33.1 de la Ley de Marcas sobre la modificación o supresión del nombre y la dirección del titular, incluidos en la marca, cuando afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente.

“[...]Sostiene la parte recurrente que se ha infringido el artículo 33.1 de la Ley de Marcas, ya que lo que se ha pretendido es modificar la marca denominativa suprimiendo el nombre del anterior titular, lo que resulta plenamente razonable. Y el argumento de la genericidad del término resultante de la supresión ("Información") no puede ser acogido porque el diario es conocido en el tráfico precisamente por esa denominación, por lo que le resultaría de aplicación la excepción establecida en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas. Por otra parte, la referencia al anterior titular puede llevar a equívoco sobre el origen y línea periodística de la publicación, mientras que la modificación no afecta a la capacidad distintiva del signo, que no puede admitirse que esté inexcusablemente determinada por la denominación social del anterior titular.

Tampoco puede prosperar este motivo. Todas las razones expuestas en el mismo por la entidad recurrente no afectan a la ratio decidendi de la Sentencia impugnada, que se basa en la circunstancia de que la supresión de nueve de las diez palabras en que consiste la marca registrada en su momento choca con la prohibición contemplada en el artículo 33.1 de la Ley de Marcas de que la modificación o supresión de términos "no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente". Esta sola circunstancia, con independencia del uso que se haya dado a la marca, de si era o no conocida en la forma en que se había venido utilizado y de las demás razones esgrimidas por la recurrente, constituye un obstáculo insalvable al cambio solicitado, tal como correctamente entendieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia. La decisión del órgano judicial supone, en consecuencia, una acertada interpretación y aplicación del precepto cuya infracción se alega, por lo que procede rechazar el motivo." (FJ 3º)

I.5 Principio de especialidad

El derecho sobre la marca se adquiere en relación con los productos o servicios reivindicados. Este principio es inherente a cualquiera de las modalidades de signos distintivos y modula el derecho de exclusiva, de forma que se corresponde con el producto o servicio designado. Por ello pueden convivir signos idénticos -de titularidades diversas- si el ámbito aplicativo es diferente. Este principio no rige para el caso de las marcas renombradas (Arts. 8.1 y 8.3 de la Ley 17/2001, de Marcas)

La STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011, se remite, entre otras, a la de 28 de septiembre de 2004 para referirse al principio de especialidad.

"[...] el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca)." (FJ 2º).

La Sala alude a este principio en diversas sentencias.

STS de 22 de junio de 2012 (RC 2970/2011)

" [...]En este supuesto la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respetado y aplicado correctamente el principio de especialidad contenido en el artículo 6, cuya infracción denuncia la recurrente. Dicho principio, como hemos señalado en nuestra Sentencia de 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2011), citando la de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) «"exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de disimilitud applicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen servicios diferenciados enunciados en clases distintas del Nomenclátor Internacional de Marcas, compensa la identidad de los signos distintivos y excluye que se defraude la elección del usuario»

STS de 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2001)

“[...]Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de disimilitud aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen servicios diferenciados enunciados en clases distintas del Nomenclátor Internacional de Marcas, compensa la identidad de los signos distintivos y excluye que se defraude la elección del usuario.” (FJ 4º)

I.5.1 Error de derecho al interpretar el principio de especialidad

En ambas sentencias queda explícito el principio de especialidad y cómo ha de ser estudiado el ámbito aplicativo de las marcas en liza.

STS de 27 de septiembre de 2011 (RC 5815/2010)

“[...] En efecto, la Sala de instancia no tiene debidamente en cuenta la identidad de los servicios para cuya identificación se solicita la nueva marca y los de la marca prioritaria. Aquélla (esto es, la nueva marca número 2.669.783 "Ados Abogados Asociados") se pidió y fue concedida para proteger "servicios jurídicos propios de un despacho de abogados", servicios que obviamente coinciden con los de "asesoramiento legal" propios del signo ya registrado (marca número 2.400.372 "A2 Estudio Legal").

El tribunal de instancia, que había acertado al apreciar la semejanza fonética de los dos signos en liza, interpreta las exigencias del principio de especialidad atendiendo no a los servicios solicitados y a los propios de la marca ya registrada sino a una circunstancia añadida como es la dedicación, de hecho, del titular de esta última a cuestiones de propiedad industrial. Tal circunstancia, sin embargo, debe considerarse ajena al contraste entre los distintivos y no puede ser tomada en cuenta para determinar el acceso al registro de signos posteriores, cuya comparación con los prioritarios ha de hacerse a la vista de los productos y servicios que las marcas ya registradas identifican, según sus propias inscripciones.

Repetidamente hemos afirmado que el análisis de las marcas enfrentadas para determinar su convivencia en el mercado ha de llevarse a cabo a partir de los datos registrales y no de otras circunstancias extrínsecas como pueden ser, en este caso, la mayor o menor dedicación fáctica de su titular, en un momento dado, a un sector del mercado o a otro, dentro del ámbito de los que su marca le autoriza a prestar bajo una

determinada denominación. Lo relevante a efectos del examen comparativo de los signos con vistas a la inscripción de otros posteriores son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados y concedidos. Y en este supuesto es obvio que concurre la relación aplicativa suficiente entre las dos marcas que protegen servicios de asesoramiento legal o los propios de un despacho de abogados. Ello unido a la semejanza extrema de sus denominaciones puede provocar el riesgo de confusión o asociación indebida de ambas, como bien concluyó la Oficina Española de Patentes y Marcas.” (FJ 5º)

STS de 28 de octubre de 2010 (RC 6625/2009)

“[...] también son rechazables las alegaciones relativas al principio de especialidad. En este caso es plena la coincidencia entre los productos que tratan de proteger uno y otro signo. No sólo es que estén incluidos en la misma clase del Nomenclátor sino que media entre ellos una plena conexión o similitud aplicativa desde el momento en que se trata de los mismos objetos o productos de papelería. Como bien aprecia el tribunal de instancia, el consumidor se vería inducido a confusión sobre el origen empresarial de las tarjetas, sobres y demás artículos de este género comercializados bajo una denominación similar (“Dennison Hesperia”) a la que identifica precisamente los ya protegidos por el signo prioritario.

La coincidencia aplicativa no se desvirtúa por el hecho de que la actividad comercial de la titular de las marcas prioritarias tenga mayor notoriedad o relevancia en el sector hostelero. El contraste entre las marcas se ha de hacer a partir de sus elementos objetivos tal como se presentan a registro y desde esta perspectiva el signo ya inscrito identifica, sin reserva alguna, los citados artículos de papelería. No es posible, pues, admitir que para estos mismos productos se conceda la inscripción de otro con el que se aprecian las similitudes antes descritas.” (FJ 6º)

I.6 Tipos de marcas

En este punto se recogen aquellas sentencias que, durante el periodo temporal a que se ciñe este repertorio jurisprudencial, permiten referenciar, siquiera parcialmente, la variada tipología de signos distintivos.

I.6.1 Marcas cromáticas

STS de 22 de octubre de 2009 (RC 1512/2008)

La Sala expone la evolución de la protección de las marcas cromáticas y su doctrina general que ya condensó en su sentencia de 27 de marzo de 2006, en el recurso de casación número 819/2003. En ella se resumía la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reitera en su fundamento cuarto y declara que el color que la recurrente ha pretendido registrar con su solicitud de extensión territorial a España de su marca internacional consistente en “rojo pantone c32” es un rojo usual en el mercado, que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. La Sala confirma la carencia de carácter distintivo de la marca internacional. Respeta la valoración del tribunal de instancia -como hecho intangible en casación- acerca de que no ha sido

debidamente acreditada la distintividad sobrevenida del signo para España, y considera que, por todo ello, puede serle aplicada a la marca solicitada, la causa o excepción prevista en el apartado B.2 del artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París.

"[...] El examen de esta parte del motivo debe venir precedido de la exposición de la doctrina general que hemos sentado al resolver, por sentencia de 27 de marzo de 2006, el recurso de casación número 819/2003. Aun cuando se refieren a la situación legislativa previa a la Ley 17/2001, sus consideraciones son aplicables en lo sustancial también a ésta. Dijimos en aquella sentencia lo siguiente:

"[...] La aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de los productos comerciales ha sido, después de una evolución histórica que no es del caso relatar, finalmente admitida tanto en España como en otros Estados y en el ordenamiento comunitario. En nuestro país, según la redacción del artículo 11.1.g) de la Ley 32/1988, pueden ser objeto de registro siempre que dichos colores vengan 'delimitados por una forma determinada'.

En el ámbito comunitario, cuya regulación inspira decididamente nuestra Ley 32/1998, tanto la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, han sido interpretados por la jurisprudencia comunitaria en el sentido de que sus respectivos artículos relativos a los motivos de denegación de carácter absoluto admiten, bajo determinadas condiciones, el carácter distintivo de los colores, asociados o no a formas determinadas, siempre que los colores o las combinaciones de colores sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Habida cuenta de que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104 están formulados en términos comparables a los de los artículos 4 y 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento 40/94, la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en supuestos relativos a marcas nacionales (al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de los diferentes Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 89/104, de aproximación de legislaciones) no difiere de la dada en esta materia al resolver los recursos de casación interpuestos contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia que, a su vez, habían resuelto recursos contra decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior o de sus Salas de recurso en relación con marcas comunitarias sujetas al Reglamento 40/94.

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre el registro como marca de un determinado color en el marco de la Directiva 89/104/CEE (que es la que aquí más importa, por establecer las pautas comunes a las legislaciones nacionales en el marco de un sistema de aproximación de éstas) en la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel Groep BV (asunto C-104/01) a la que siguió la dictada el 24 de junio de 2004, en el asunto Heidelberger Bauchemie GmbH (asunto C-492/02). Dado que las cuestiones prejudiciales formuladas en uno y otro por el Consejo de Estado neerlandés y por el Bundespatentgericht alemán, de manera especial la remitida por el primero en el asunto Libertel Groep BV, fueron lo suficientemente amplias como para que el Tribunal de Justicia pudiera definir los criterios generales aplicables al registro de colores en el marco del sistema de legislaciones nacionales aproximadas (esto es, en interpretación

de la Directiva citada), es innecesario volver a formular otra cuestión prejudicial respecto del mismo tema.

Sobre el mismo problema, pero ya interpretando el Reglamento 40/94, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat AG (recurso de casación C-447/02) confirmó la improcedencia de registrar un determinado color para identificar semillas vegetales y respecto de los problemas registrales que plantean colores asociados a diferentes formas tridimensionales, de nuevo en aplicación del Reglamento 40/94, el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble (recursos de casación acumulados C-468/01 a 472/01 P).

[...] Sin ánimo de transcribir ni de resumir siquiera una doctrina que presenta numerosos matices y en la que el análisis de cada uno de los signos individualmente analizados tiene una indudable trascendencia para el fallo, dado que su examen no debe hacerse de modo abstracto, sí resulta oportuno reseñar algunos de los principios más relevantes de la doctrina que sientan las sentencias citadas:

A) El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

B) Es, en principio, contraria al interés general la restricción indebida de la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la nueva marca.

C) En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación." " (FJ 4º)

"[...] Siendo cierto que como tal prohibición absoluta de registro ha desaparecido en la nueva Ley 17/2001 la que contenía el artículo 11.1.g) de la Ley de Marcas 32/1988 y, en consecuencia, no existe ya impedimento legal expreso para que "el color por sí solo" (esto es, al margen de su asociación a una forma) pueda constituir una marca, permanece en todo caso la exigencia de distintividad del signo cuyo registro se pretende.

En la medida en que la nueva Ley 17/2001 confiesa desde su exposición de motivos el propósito de atenerse a la armonización comunitaria en materia de marcas, esto es, a lo dispuesto en la ya citada Directiva 89/104/CEE (designio que, como ha quedado expuesto, también inspiró a la Ley 32/1988) para conseguir "una plena transposición" de ésta, es lógico que la interpretación de sus preceptos deba tomar en consideración la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal de Justicia que se acaban de señalar, en el particular extremo de la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de productos comerciales.

Pues bien, a partir de esta premisa, el primer apartado del motivo único de casación no podrá prosperar. El color que la empresa recurrente trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser un rojo usual en el mercado que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Difícilmente puede admitirse que el color reivindicado pudiera ser registrable ab initio como exclusivo de una determinada empresa para distinguir una muy amplia gama de productos industriales, contenedores metálicos, herramientas eléctricas, sistemas de fijación y demolición, aparatos de medidas y todos los demás que, correspondientes a las clases 6, 7, 8, 9 y 20 del Nomenclátor Internacional, se relacionaban en la solicitud de inscripción.

Es cierto, sin embargo, que existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocia inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos, extraordinarios, en que su carácter distintivo hubiera podido surgir a resultas del uso previo que se hubiera hecho de él en cada uno de los respectivos países.

Como es bien sabido, el artículo 3.3 de la Directiva 89/104 permite no aplicar los motivos absolutos de denegación de registro referidos en las letras b), c) o d) del apartado primero si la marca solicitada, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. En sentido análogo se pronuncia el artículo 5.2 de la Ley española 17/2001: el motivo de denegación previsto en la letra b) del apartado primero (que el signo carezca de carácter distintivo) no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

La inscripción del nuevo signo hubiera requerido que "Hilti Aktiengesellschaft" demostrara cómo los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el tan repetido color rojo a sus productos, dotándole sobrevenidamente del carácter distintivo al que se refieren los dos preceptos citados. Y, al apreciar las pruebas aportadas al proceso de instancia (limitadas a los documentos del expediente, pues no se solicitó el recibimiento a prueba en aquél) según acto seguido examinaremos, el tribunal de instancia ha concluido que aquel hecho no ha sido debidamente acreditado.

En el segundo apartado del motivo único sostiene la recurrente que su signo "goza de distintividad sobrevenida a través del uso que de él ha llevado a cabo", a los efectos previstos en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas. Expone, a estos efectos, como ya hiciera en la demanda, que ha utilizado el signo cromático en España durante muchos años, que ha efectuado grandes inversiones publicitarias para difundirlo y que aquél goza de reconocimiento en el mercado como indicador de la procedencia empresarial.

Afirmaciones todas ellas referentes a meras cuestiones de hecho y de valoración de la prueba que no podemos tener por acreditadas ante la conclusión adversa que el tribunal de instancia hizo al respecto y que debe ser respetada en casación: "de la documental aportada, aún cuando los productos vayan dirigidos a un sector

especializado, sólo se deduce la utilización del color pretendido en todos los formatos de propaganda o comunicación con clientes pero no que ese color sea el determinante del conocimiento que pueda tener el sector de sus productos ya que el mismo viene siempre asociado al propio nombre de la empresa. Es por ello que no cabría admitir la apropiación del color por parte de la recurrente en nuestro país". ” (FJ 5º)

I.6.2 Marcas derivadas

STS de 31 de marzo de 2009 (RC 1365/2007)

En esta Sentencia, la Sala considera que la incorporación del término “Internacional” “implica una variación sustancial, que no accesoria de la marca que se pretende derivar”, por lo que no es aplicable el Art. 9 de la Ley 32/1988 de Marcas sobre “marcas derivadas”, figura desaparecida formalmente en la Ley 17/2001 de Marcas.

“[...] Es aplicable al caso la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, derogada por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Esta última ha hecho desaparecer "formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que esas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marcas" como luce en la exposición de motivos de la mencionada Ley del año 2001. El art. 9 de la derogada Ley de Marcas de 1988 dispone que "se registrarán con el nombre de <<marcas derivadas>> las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios". La cuestión a decidir por esta sentencia es, pues, si la marca nº 2.420.117 "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL", sin tipo de letra ni añadido gráfico alguno, solicitada como derivada de la marca "VIAJES IBERIA" nº 827.131, reúne los requisitos a que el art. 9 citado subordina su posible registro como marca derivada. A nuestro juicio, no. La incorporación del término "INTERNACIONAL" da nacimiento a una marca nueva y distinta, en la que cambia el elemento principal (pues el término "viajes" es claramente accesorio) que pasa de ser "IBERIA" a ser "IBERIA INTERNACIONAL", lo que implica una variación sustancial, que no accesoria, de la marca de la que se pretende derivar. El nuevo elemento principal creará en cualquier consumidor medio el riesgo de confundir los servicios que pudiera prestar "VIAJES IBERIA, S.A.", al amparo de la marca solicitada como derivada, con los prestados, al amparo de sus marcas 861.617 "IBERIA" y 861.625 "IBERIA", por la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.", empresa de transportes aéreos cuyas citadas marcas "IBERIA" gozan de notoriedad y por ello tienen derecho a una reforzada protección como la que otorgaba el art. 13.c) de la L.M. de 1988, aplicable, según hemos dicho, "ratione temporis", al prohibir el registro de aquellos signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, y que ahora reconoce el art. 8.2 de la L.M. del año 2001. La notoriedad de las marcas oponentes fue alegada por la parte demandante en el escrito de demanda, no ha sido rechazada por "VIAJES IBERIA, S.A." y es reconocido por la sentencia impugnada. ” (FJ 2º)

“[...] Teniendo en cuenta por tanto el carácter de marca nueva que tiene la solicitada, su registro se ve impedido no sólo por la prohibición contenida en el art. 13.c) de la L.M. sino también por la del art. 12.1.a) de la misma Ley, dada las semejanzas fonéticas y conceptuales existentes entre la solicitada y las opuestas, así como la identidad de los servicios a distinguir. Esta semejanza denominativa e identidad aplicativa son susceptibles de inducir a confusión en el mercado y de crear el riesgo de asociación con las marcas oponentes. Pues el término "INTERNACIONAL", unido al de "VIAJES IBERIA", evocará en cualquier persona medianamente informada la idea de servicios aéreos internacionales como los que presta la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.". De aquí la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo y de anular la marca registrada. ” (FJ 3º)

I.6.3 Marcas eslogan

La Sala admite la protección de un eslogan como marca “cuando los signos resultantes utilicen aquéllos de modo que a su función meramente publicitaria añadan otros elementos de identificación del origen de los productos o servicios”.

STS de 15 de julio de 2009 (RC 188/2008)

“[...] La clave de la sentencia, al margen de las imprecisiones detectadas, es la imposibilidad de que un productor o comercializador de chocolate incluya entre sus marcas -junto con otros términos- el eslogan publicitario "el [...] más caro del mundo" cuando esta leyenda, aplicada al turrón, forma parte de una marca ya registrada y "está plenamente asimilada por los consumidores como distintivo de un determinado producto".

La crítica de la recurrente a la sentencia debe ser compartida. La expresión "el más caro del mundo" referida a un producto no es sino la descripción de una de sus cualidades o características comerciales (el precio) y, por ello mismo, carece de distintividad. Nadie puede reivindicar en exclusiva, como marca, el monopolio de la expresión "el más caro del mundo" y cualquier empresa podrá válidamente emplear esta frase como reclamo publicitario para sus productos, si es que realmente gozan de dicha cualidad.

Ha de tenerse en cuenta, a estos últimos efectos, que si se admitiera como marca exclusiva aplicada a un determinado producto y posteriormente otro análogo superase en el mercado el precio del precedente, la primitiva marca así registrada -que afirma en términos absolutos, mundiales, su cualidad de identificar al producto más caro del mercado- induciría a error sobre aquella característica comercial, con las consecuencias que ello pudiera suponer en cuanto a la aplicación del artículo 5 de la Ley 17/2001 (al margen de la eventual vulneración de las normas sobre publicidad).

La admisión de eslóganes publicitarios como marcas es posible cuando los signos resultantes utilicen aquéllos de modo que a su función meramente publicitaria añadan otros elementos de identificación del origen de los productos o servicios. El eslogan o leyenda "el más caro del mundo" es meramente publicitario y, por lo tanto, no resulta adecuado, en principio, para distinguir por sí solo productos comestibles. Puede

admitirse, sin embargo, su registro como parte de una marca denominativa en la medida en que ésta incorpore otros términos que: a) se refieran a un producto específico; y b) añadan una referencia singular suficientemente distintiva que permita superar la mera función promocional y relacionar aquel producto con un origen empresarial determinado.

En el caso de autos los dos signos confrontados cumplen dichos requisitos. El prioritario contiene tanto la referencia al producto específico (el turrón) como al origen empresarial (la expresión "1880" en cuanto relacionada con una determinada empresa productora de turrón). El signo sujeto a debate también contiene ambas referencias, tratándose en él de otro producto, el chocolate, y de otro origen empresarial (identificado por la expresión "Trapa").

Se observa, pues, que en ambos signos la utilización del mismo eslogan ("el más caro del mundo") es secundaria en lo que se refiere a su primordial función identificadora: lo realmente distintivo no es la coincidencia en destacar el elevado precio -y, se supone, correlativa calidad- de los respectivos productos, sino el resto de términos con los cuales se identifica la procedencia u origen de uno y otro producto. La coincidencia en la utilización de la leyenda común no impide, en consecuencia, distinguir un producto (el turrón "1880") del otro (el chocolate de "Trapa") pues se cumple la exigencia de que la marca denominativa que acoge el eslogan incluya otros elementos que permitan al consumidor medio identificar el origen comercial del producto y distinguirlo de los demás que tengan otra procedencia empresarial.

Aun admitiendo, con el tribunal de instancia, que la leyenda "el turrón más caro del mundo" estuviera plenamente "asimilada por los consumidores como distintivo de un determinado producto", con lo que parecería aludirse a la aplicación implícita del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, el hecho cierto es que el signo prioritario sólo ha accedido al registro en la medida en que incorporaba una referencia o adición singular ("1880") sin cuya presencia difícilmente hubiera sido posible su inscripción, dado el carácter meramente descriptivo de aquel eslogan. El contraste con el nuevo signo debe hacerse, pues, a la vista del conjunto resultante y no sólo de una parte de él.

Desde esta perspectiva, el juicio de comparación que lleva a cabo el tribunal de instancia no es jurídicamente correcto, por lo que el motivo de casación habrá de ser estimado. La Sala de instancia no ha tomado en la consideración que merece la falta de distintividad que, en cuanto tal, afecta al eslogan publicitario en sí mismo. Por el contrario, ha basado el núcleo de su argumentación en la coincidencia de ambas marcas en aquel eslogan, meramente descriptivo de una de las características comerciales (el mayor o menor precio) del producto.

Minimizada la relevancia del elemento descriptivo común (esto, de la frase, mensaje o reclamo publicitario "el más caro del mundo") las dos leyendas completas aparecen a los ojos del consumidor como signos diferenciados y diferenciables en los que destacan, respectivamente, las expresiones propiamente identificadoras, esto es, "1880" y "turrón", por un lado, y "Trapa" y "chocolate" por otro. Las diferencias en estas últimas indicaciones, reveladoras del origen empresarial de cada una de las marcas, unidas al hecho de que en España el turrón es un producto no confundible con el chocolate, determinan que la apreciación del tribunal de instancia haya de ser rechazada y sustituida por el juicio favorable a su compatibilidad.

En esa misma medida, la nueva marca no supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad adquirida por la oponente. Sin negar que la marca "1880 el turrón más caro del mundo" sea notoriamente conocida en el sector, ni poner en cuestión las inversiones realizadas en las sucesivas campañas publicitarias para darla a conocer, lo cierto es que la notoriedad se atribuye a todo el signo en su conjunto y no puede limitarse al reclamo publicitario ("el más caro del mundo"), cuya inapropiabilidad en exclusiva ya hemos descartado. Una vez afirmadas las diferencias entre los dos signos que aquí se enfrentan, la eventual vulneración del artículo 8 de la Ley 17/2001 queda excluida.” (FJ 4º)

I.6.4 Marcas gráficas

I.6.4.1 Figuras de animales

Imposibilidad de reivindicar a título exclusivo figuras de animales como elementos gráficos de signos distintivos.

STS de 25 de noviembre de 2010 (RC 2474/2010)

“[...] Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba -o se negaba- la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban animales. Hemos afirmado en ellas la imposibilidad de reivindicar a título exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos, águilas y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, sólo un examen pormenorizado de sus componentes figurativos puede llevar o bien a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios, o bien a autorizar su inscripción si las semejanzas no son de tal calibre.” (FJ 5º)

Esta doctrina ya había sido declarada por la Sala en sus STS de 13 de mayo de 2010 (RC 3088/9009) en su FJ 5º (Ley 17/2001 de Marcas) y en la STS de 16/11/06 (RC 5990/03) en su FJ 7º (Ley 32/1988 de Marcas)

“[...] Añade el tribunal sentenciador que nadie puede apropiarse de la figura de un camello, lo que también es cierto, sin perjuicio de que sean posibles tanto representaciones diferenciadas de dicho animal como meramente imitativas, por sus características singulares, de otras que tengan previamente protección registral.”

STS de 5 de mayo de 2006 (RC 7969/2003) (Ley 32/1988 de Marcas)

“[...] la inapropiabilidad de la figura de un animal puede predicarse de su representación real, pero no de una imagen cómica o irreal del mismo, que se debe a la fantasía de su autor” (FJ 2º)

STS de 13 de mayo de 2010 (RC 3088/2009)

“[...] Es cierto que hemos afirmado la imposibilidad de reivindicar a título exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, el examen pormenorizado de sus componentes figurativos puede llevar a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios. (FJ 5º)

STS de 21 de abril de 2009 (RC 2068/2007)

“[...] Esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado que la marca nº 437.001, carente de cualquier letra o palabra, con gráfico de un cocodrilo con las cuatro patas posadas en el suelo, la cola levantada y la boca abierta, con aspecto erizado y en posición de ataque, símbolo de la conocida marca "CHEMISE LACOSTE", es compatible con:

1.- El dibujo industrial nº 20.372, consistente en la figura de un caimán puesto de pie que se mantiene erguido sobre sus patas traseras. Así se afirma en la STS de 2 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 4703/94, en la que, tras rechazarse la existencia de cualquier semejanza fonética o gráfica, añade que: "aunque la nueva Ley incluye también la semejanza conceptual, tampoco cabe admitir dentro de la misma el hecho de que ambos representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar que la marca inscrita nº 437.001 ostentaba un derecho absoluto preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda de que la marca inscrita inscribió una figura concreta, individualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisetas, pero que de ningún modo puede pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes que de ningún modo persiguen imitar a la marca inscrita, ni mucho menos aprovecharse de su fama o crédito".

2.- El dibujo industrial nº 19.543, variedad C, para ornamentación en prendas de vestir, consistente en el dibujo de un cocodrilo de color verde, erguido, vestido con camiseta de rayas, con el dibujo de un hombre agachado. Así se mantiene en la STS de 28 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 5073/94, en la que se confirma la sentencia de instancia que había apreciado que el dibujo aspirante presenta "diferencias apreciables de forma y configuración que no pueden considerarse anticipadas por la marca oponente al ser completamente diferentes". Y

3.- La marca nº 2.286.053 "L'IWAN", mixta con gráfico, para productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería). Así se aprecia en la STS de 7 de mayo de 2008, recaída en el recurso de casación nº 1340/2006. No es necesario reproducir en su totalidad el texto de esta sentencia, cuyo fundamento de derecho cuarto está dedicado a rechazar el motivo primero del recurso de casación en el que se imputaba a la sentencia de instancia haber incurrido en incongruencia omisiva por no haber tenido en cuenta el carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria. Si es preciso en

cambio reproducir el fundamento de derecho quinto, en el que se examina el motivo segundo de aquel recurso de casación

[...] las sentencias dictadas con fechas 28 de noviembre de 2001 (RC 5073/1994) y 2 de noviembre de 2001 (RC 4703/1994), en recursos interpuestos por la actual recurrente, que confirmaron el acceso al Registro de dos dibujos industriales consistentes también en la figura de un caimán, si bien en distinta postura al que es objeto de este recurso, por no admitir dentro del concepto de semejanza conceptual <<el hecho de que ambas representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar que la marca inscrita n° 437.001 ostentaba un derecho absoluto y preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda que la marca inscrita inscribió una figura concreta, individualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisas, pero que de ningún modo puede pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes>>. ” (FJ 2°)

“[...] De lo expuesto se desprende que esta Sala ha reconocido inequívocamente y con reiteración el carácter notorio de la marca prioritaria, con derecho por ello a una protección reforzada de conformidad con el art. 8 de la Ley de Marcas 17/2001, aplicable a este caso. Lo que no ha impedido el acceso al Registro de dos dibujos industriales y de una marca que incluyen las figuras de un caimán o de un cocodrilo, al haberse admitido la existencia de diferencias excluyentes -incluso ponderando ese derecho a una mayor protección- de todo riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca prioritaria. Con otras palabras, nuestra jurisprudencia ha rechazado la existencia de la semejanza conceptual en que el único motivo de este recurso se funda. Por ello, de conformidad con idéntico criterio, lo que viene exigido por el principio de igualdad en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico, procede declarar no haber lugar al recurso de casación.” (FJ 3°)

I.6.4.2 Figuras geométricas

La Sala admite la distintividad de figuras geométricas si están adoptadas con una composición singular.

STS de 20 de mayo de 2009 (RC 1182/2008)

“[...] No son acogibles, en este punto, las afirmaciones generales de la recurrente sobre la inapropiabilidad de los elementos gráficos. Por el contrario, nada impide que acceda al registro una determinada composición singular que combine figuras geométricas comunes (círculos, líneas, vectores) de tal modo que dote al conjunto resultante de una distintividad propia y originalidad suficiente, esto es, se convierta en un logo o figura peculiar con el que se identifiquen determinados productos o servicios. Tal distintividad puede reconocerse incluso a figuras geométricas elementales (existen marcas renombradas de alcance mundial cuyo gráfico está constituido por meras líneas

paralelas) siempre que vengan dispuestas de un modo tal que les dote de aquellas características.” (FJ 4º)

I.6.5 Marcas Mixtas

Las marcas mixtas son aquellos signos compuestos por la integración de un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo o una forma tridimensional

STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

“[...] marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica.” (FJ 2º).

I.6.6 Marcas tridimensionales

I.6.6.1 Elementos relevantes

STS de 16 de noviembre de 2009 (RC 5375/2007)

La sala estima el recurso de casación por infracción del Art. 12.1.a) LM por no haber tomado en consideración el carácter diferenciador de las denominaciones contenidas en los envases enfrentados que excluyen el riesgo de confusión.

“[...] El único motivo de casación articulado debe ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha basado el pronunciamiento de declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas en una aplicación irrazonable de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», ya que descansa en la apreciación, desde una visión de conjunto, de la existencia de identidad de las configuraciones de tubos o envases cilíndricos enfrentados, y, asimismo, de identidad de los productos reivindicados, sin tomar en consideración el evidente carácter diferenciador de las denominaciones contrapuestas "SMARTIES" y "LACASITOS", que atraen la atención del público y que excluye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte la ratio decidendi de la sentencia recurrida, puesto que estimamos que no procede la aplicación de prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en este supuesto, en razón de que la marca solicitada incluye en su configuración un elemento denominativo que le dota de especial fuerza distintiva "SMARTIES", de modo que la existencia de similitud en la configuración o representación cilíndrica de los envases enfrentados y la identidad de los productos reivindicados, no es determinante de generar riesgo de confusión entre los consumidores relevantes en este sector del mercado referido a las grageas de

chocolate -el público infantil y sus padres-, porque pueden identificar sin dificultad el origen empresarial de los productos que designan.

Cabe recordar que, conforme una reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala, que se expone en la sentencia de 14 de julio de 2004 (RC 2023/2001), el acceso al registro de las marcas tridimensionales exige que no concurren las prohibiciones absolutas derivadas de la falta de capacidad distintiva de la marca o de su carácter genérico o habitual para designar los productos, según lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, de modo que las marcas solicitadas de esta modalidad de representación de diseño deben alcanzar la suficiente fuerza individualizadora para que el consumidor relevante en el sector afectado pueda distinguir los productos reivindicados de otros existentes en el mercado, que adopten formas similares.” (FJ 4º)

I.6.6.2 Doctrina sobre las formas comunes inapropiables en exclusiva

STS de 24 de junio de 2010 (RC 2700/2009)

Esta sentencia de la Sala alude en primer lugar a la doctrina ya asentada durante la vigencia de la Ley 32/1988 de Marcas en su FJ 5º y que continua invariable al estudiar este caso al que le es aplicable la Ley 17/2001.

“[...] en nuestra sentencia de 15 de diciembre de 2006, al resolver el recurso de casación número 3920/2004 cuyo objeto era asimismo la procedencia del registro de marcas identificativas de galletas, dijimos lo siguiente:

“[...] El examen de las razones aportadas por la Sala de instancia lleva a la conclusión de que la queja es fundada y que la Sentencia recurrida debe ser casada. En efecto, el examen tanto de los elementos no distintivos de ambas marcas tridimensionales que no pueden ser tomados en consideración, como de las restantes disimilitudes y semejanzas de ambas marcas, pone de relieve que el examen de confundibilidad contenido en el fundamento de derecho antes reproducido incurre en error patente. En cuanto a lo primero, es claro que tanto la forma circular, tradicional en galletas, como la estructura de sándwich expresamente contemplada como un tipo de galletas en el Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril, ya citado, son elementos comunes a las dos formas tridimensionales opuestas y que, al margen de que no sean apropiables por nadie, no les aportan distintividad alguna a ninguna de ellas, precisamente porque son comunes a ambas. Así lo considera también la propia Sentencia de instancia, que lo indica expresamente en relación con la forma circular cuando señala 'con independencia de la forma circular que presentan ambas galletas'.”
” (FJ 4º)

La Sala dedica su FJ 6º a delimitar el alcance del derecho de exclusiva sobre galletas formadas a base de capas don elementos distintivos.

“[...] "Galletas United Biscuits, S.A." no puede pretender, por el hecho de tener registrada su marca gráfica prioritaria, el monopolio de la forma de galletas tipo sándwich o por capas, esto es, aquellas formadas por dos galletas tradicionales entre

las que se incorpora un relleno, normalmente de cacao o de productos lácteos y azúcar. Ello supondría una protección exorbitante de su signo distintivo, cuya capacidad identificadora habrá de ser buscada, repetimos, en otros elementos diferentes de la forma del producto.

Por mucha notoriedad que se pudiera reconocer a las galletas denominadas "oreo" (las que corresponden a la marca prioritaria número 1.997.588), no cabe asignar la exclusiva de la forma o tipo de galleta "sándwich" a un solo fabricante. De ser así, se impediría a los competidores del sector concurrir lealmente con sus propias marcas de galletas compuestas por capas de diversos colores, si bien añadiendo elementos identificadores de su procedencia empresarial que faciliten la elección al consumidor medio.

No es que ello equivalga a declarar la nulidad de la marca gráfica prioritaria número 1.997.588 pues, como ya expuso la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 27 de octubre de 2005 (que la hoy recurrente cita de modo segado y fragmentario en el escrito de interposición de este recurso, omitiendo todo lo que en ella hay contrario a sus pretensiones), su validez viene respaldada por el hecho de que a la forma común, inapropiable, une otras características -por ejemplo, los grafismos y disposiciones de la superficie de la galleta- que sirven para dotarla de carácter distintivo y evitan la aplicación de la prohibición absoluta de registro inserta en el artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas.

La Audiencia Provincial de Burgos afirmó, en efecto, que "el signo tridimensional controvertido nº 1997588 no está constituido 'exclusivamente' por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto [...] del examen del envase y galleta de la sociedad actora se aprecia su singularidad por todo el conjunto de características formales, color y ornamentación que contiene, que se describe en la marca registrada[...] el color, los grafismos y disposiciones de la superficie de la galleta que permiten apreciar la singularidad de este producto de una manera inteligible y perceptible por el consumidor, con independencia del mayor o menor detalle que contenga la descripción de la marca".

Dicho lo cual, repetimos, lo que no resulta protegible es la mera forma redonda y la composición por capas de la galleta, cuya disposición incorpora la marca número 1.997.588, siendo aquellos elementos esenciales válidamente reproducibles en marcas ulteriores." (FJ 6º)

I.6.6.3 Exigencia de distintividad según el TJUE

STS de 16 de noviembre de 2009 (RC 5375/2007)

En esta sentencia la Sala se remite a la del TJUE de 25 de octubre de 2007 (Asunto C-238/06 P) y transcribe un párrafo en que se razona que el carácter distintivo de estos signos se aprecia cuando resulte significativo (por contraste con los usos del ramo) y por ello pueda cumplir con la función de indicar el origen empresarial del ámbito aplicativo que distingue con su adopción peculiar.

“[...] En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 25 de octubre de 2007 (Asunto C-238/06 P), sostiene que constituye motivo absoluto de denegación del registro de marcas tridimensionales carecer para el consumidor medio de carácter distintivo, de modo que no permitan identificar el producto para el que se solicita la inscripción, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, en estos términos:

«También según jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (sentencias de 7 de octubre de 2004 [TJCE 2004, 280], Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartados 24 y 25).

Por consiguiente, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 (LCEur 1994, 25) (sentencias de 12 de enero de 2006 [TJCE 2006, 15], Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 31, y Storck/OAMI [TJCE 2006, 176], antes citada, apartado 26)».” (FJ 4º)

II NOMBRES COMERCIALES

II.1 Alcance de la protección del Nombre Comercial no registrado

II.1.1 Doctrina de la Sala

STS de 22 de octubre de 2009 (RC 2008/2008)

En esta Sentencia, la Sala se remite a su doctrina trayendo a colación su Sentencia de 23 de mayo de 2.005 (RC 4.086/2.002) y según la cual el nombre comercial usado pero no registrado ni notorio, se protege en España -en aplicación del Art. 8 CUP- y sus usuarios pueden ejercitar la acción de nulidad en los términos previstos en el Art. 3 de la Ley 33/1988, de Marcas. En aquella STS se reconoció la posibilidad de otorgar una protección obstativa frente al registro de un nombre posterior y esta doctrina es la contenida en el Art. 88.c) en relación con el 9.d) de la ley 17/2001, de Marcas.

“[...] Sobre el primer motivo, relativo a la protección del nombre comercial no registrado.

Como se ha indicado, en este primer motivo se aduce la infracción del artículo 77 de la anterior Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), en relación con el 10.3 de la propia Ley y el 8 del Convenio de la Unión de París, por haber interpretado los citados preceptos legales en el sentido de que la facultad de oposición del titular del nombre comercial no registrado se circunscribe al ejercicio de la acción de nulidad.

“[...] La Sentencia recurrida resuelve con la exclusiva cita de nuestra Sentencia ya mencionada de 23 de mayo de 2.005 (RC 4.086/2.002), doctrina que debemos ahora reiterar, con la consiguiente desestimación del motivo y, en definitiva, del recurso de casación en su integridad.

“[...] Pues bien, en síntesis y trayendo a colación exclusivamente lo que de la citada Sentencia de esta Sala resulta pertinente para el supuesto actual -semejante en lo fundamental al de aquella ocasión-, debemos reiterar lo siguiente:

"CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación.

El primer motivo de casación debe ser rechazado al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una interpretación funcional razonable del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que no desconoce la ratio del precepto, y que se revela acorde con el Derecho español de propiedad industrial, al deber integrarse su aplicación de forma inderogable con el artículo 77 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en este supuesto, en que se cuestiona la oponibilidad registral de un nombre comercial usado en España.

En efecto, cuando el artículo 77 de la Ley de Marcas establece que el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París, para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España, y añade que cuando el titular del nombre

comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente, está regulando expresamente la extensión de la protección registral del nombre comercial extranjero en nuestro ordenamiento jurídico, y completando y concretizando el contenido de las facultades del titular extraregstral unionista y nacional.

La finalidad tuitiva nuclear que inspira la redacción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París es la de garantizar a los empresarios de un Estado unionista la protección de los nombres comerciales que distinguen su actividad empresarial en otro país de la Unión sin necesidad de depósito o de registro, que concuerda con el régimen originario imperante en casi todas las legislaciones de mantener la prioridad en el uso del signo como forma de adquisición del nombre comercial, así como de equiparar el nombre comercial unionista al nombre comercial nacional en el reconocimiento a su titular de las mismas facultades que integran el contenido de propiedad industrial distinguiendo según se haya registrado el nombre comercial en el país de origen o simplemente haya sido usado.

El artículo 8 del Convenio de la Unión de París, que preceptúa que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, no condiciona la potestad de configuración normativa que corresponde al legislador español en el respeto a las fuentes del Derecho internacional para regular el régimen jurídico de los nombres comerciales, al deber coincidir en que su significado institucional no es el de conseguir la plena uniformidad de las legislaciones nacionales de propiedad industrial en todos los Estados miembros adheridos al referido Convenio, sino propiciar la extensión de la protección de los nombres comerciales usados o registrados en el país de origen conforme a su legislación interna a los demás Estados.

El legislador español, al aprobar la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que introduce en la regulación del nombre comercial innovaciones sustanciales respecto de la precedente normativa integrada por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, promulgada en consonancia con los compromisos asumidos en el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, y la Ley de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, procede a establecer un régimen jurídico dual de adquisición del nombre comercial que determina el contenido de los derechos vinculados a su protección efectiva, al distinguirse la protección de los nombres comerciales usados (artículo 77 LM) y los nombre comerciales registrados (artículo 78 LM), que no se revela incompatible con las prescripciones establecidas en el Convenio de la Unión de París, que se fundamenta en el principio de independencia de los registros, que no expresa en su artículo 8 de forma precisa el alcance que la protección debía revestir.

Así se deduce de la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de noviembre de 2004, cuando refiere que la

imposición de determinados requisitos por una legislación de Derecho interno, concernientes a la adquisición del nombre comercial relativos a la exigencia de un uso mínimo o de un conocimiento mínimo del nombre comercial en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza, no se opone a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París.

La recurrente no ostenta un derecho de prioridad unionista porque la aplicación del invocado artículo 8 del Convenio de la Unión de París, debe partir necesariamente de la existencia de un presupuesto de hecho determinado, según se deduce de la doctrina de esta Sala, expresada en la sentencia de 7 de octubre de 2004 (RC 4057/2001), -la pretensión de protección de un nombre comercial unionista, usado o registrado en un Estado de la Unión-, que no concurre en el presente supuesto, donde la parte actora, al pretender el reconocimiento de la facultad de oponibilidad de un nombre comercial usado en España y no registrado, para distinguir un negocio de autoescuela radicado en la ciudad de Daimiel, frente al nombre comercial registrado para distinguir una actividad empresarial similar que se ejerce en el municipio de Ciudad Real, está solicitando implícitamente, al amparo de la normativa internacional, la confusión de las facultades que la legislación española confiere de forma diferenciada al titular extraregistrado y al titular registrado para la protección de los signos distintivos de su actividad empresarial.

Esta aplicación descontextualizada del ámbito ordinario de aplicación del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, y desvinculada de su interpretación original e histórica, que pretende la parte recurrente, carece de soporte jurídico y es incongruente con el régimen jurídico de protección del nombre comercial que establecen los artículos 77 y 78 de la Ley 30/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable racione temporis.

[...] El artículo 77 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según hemos referido, regula la protección del nombre comercial usado, no puede ser desvinculado en su aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la citada Ley marcaria, que establece los efectos que el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial confiere a su titular al reconocer el derecho de utilización en exclusiva en el tráfico económico, tras reafirmar el carácter potestativo de la inscripción.

El principio de aplicabilidad directa del Convenio de la Unión de París, que se deriva de formar parte del ordenamiento jurídico interno, tras ser ratificado por España el 13 de diciembre de 1971, y publicarse dicha norma en el Boletín Oficial del Estado de 1 de febrero de 1974, en razón de la posición normativa que el artículo 96 de la Constitución confiere a los Tratados internacionales, no resulta en este supuesto invocable, al deber ponerse en relación con el artículo 10.3 de la Ley de Marcas, que establece que las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo

de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la presente Ley, ya que el artículo 8 del citado Convenio carece de un contenido preciso del ámbito de protección del nombre comercial, que se defiere al propio Derecho interno.

[...]Debe significarse la pretensión uniformadora de la regulación jurídica de los derechos de propiedad industrial, que se advierte en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en lo referente a sus diferentes modalidades -marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento-, y que se refiere de forma expresa en el artículo 81 de la citada Ley en lo que concierne a los nombres comerciales, al afirmar que "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas", que se centra en el reforzamiento de la función institucional del registro como instrumento esencial en la adquisición de los derechos sobre los signos y elementos distintivos de la empresa, que es presupuesto determinante de su prioridad, en aras de promover la claridad y la seguridad jurídica del sistema, como refiere la Exposición de Motivos, y que se articula en un reconocimiento limitado de las titularidades extraregistrales, aunque se mantenga el carácter potestativo de la inscripción del nombre comercial.

De lo anteriormente expuesto, se deduce, siguiendo el criterio jurídico expuesto por la Sala de instancia, que el derecho de prioridad del nombre comercial usado para distinguir una actividad empresarial en España se encuentra sometido a la regulación establecida en el artículo 77 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que faculta al titular extraregistrar de un nombre comercial a ejercitar la acción para que se declare la nulidad de un nombre comercial registrado con posterioridad, si acredita el uso y ejercita la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de nulidad de la publicación de la concesión, de modo que la facultad de oposición en el procedimiento de inscripción del nombre comercial debe vincularse a la presentación de la correspondiente acción de nulidad ante la jurisdicción civil, al no ostentar un derecho de prohibición de carácter absoluto e incondicionado alegable ante la autoridad registral al amparo del artículo 8 del Convenio de la Unión de París que, como hemos subrayado, no regula específicamente el contenido de los derechos del titular de un nombre comercial extraregistrar." (fundamento de derecho cuarto)

Frente a lo que sostiene la parte, el artículo 77 de la Ley de Marcas de 1.988 otorga protección, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 8 del Convenio de París, a los nombres comerciales no registrados, pero sólo mediante la posibilidad de ejercer la acción de nulidad en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley de Marcas. Sólo de esa manera se entiende la dualidad entre los artículos 77 y 78 y se evita la contradicción sistemática en la Ley de Marcas de 1.988 que supondría proporcionar al nombre no registrado una protección mayor que a la marca no registrada. Hay que poner de relieve que, en la interpretación que realiza la entidad actora, no habría prácticamente diferencia alguna en la protección que se otorga al nombre no registrado y al registrado: en ambos casos habría protección obstativa respecto al registro posterior y protección ex post mediante la acción de nulidad; la única diferencia consistiría en la necesidad de acreditar el uso por parte del nombre no

registrado. En lo que respecta a la comparación con la protección otorgada a las marcas, hay que tener presente que la Ley española en ningún caso otorga protección obstativa a la marca usada no registrada, disponiendo tan sólo de la protección constituida por la acción de nulidad ejercida con posterioridad al registro de una marca semejante a la usada. No sería, por tanto, coherente interpretar el artículo 77 en términos que supongan una protección a los nombres comerciales más fuerte que a las marcas. Y no por ello se desconoce el mandato del artículo 7 del Convenio de la Unión de París. En efecto, si éste se limita a exigir una protección al nombre comercial no registrado sin por ello homogeneizar las respectivas regulaciones nacionales -como ya dijimos en la Sentencia de 23 de mayo de 2.005 que hemos reproducido-, dicho mandato se cumple con la posibilidad de ejercicio de la acción de nulidad, que permite al nombre usado no registrado reaccionar frente al registro posterior de un nombre semejante que pudiera inducir a la confusión.

Aun con todo lo que anteriormente se ha dicho, hay que recordar que en la reiteradamente citada Sentencia de 23 de mayo de 2.005 reconocimos la posibilidad de que, en determinados supuestos, el nombre comercial usado no registrado que hubiese adquirido notoriedad por ese uso pudiera recibir una protección obstativa frente al registro de un nombre posterior (fundamento de derecho quinto). Esa es la línea que ha seguido la vigente Ley de Marcas de 2.001, según lo establece el artículo 88.c) en relación con el 9.d) de la misma, que precisamente invoca la actora en el motivo segundo. Pero, en el presente supuesto, en ningún caso se ha alegado ni acreditado la notoriedad del nombre comercial anterior no registrado que se opone al ahora concedido, sino tan sólo su uso previo a éste último.” (FJ 2º)

II.2 Diferencia con las denominaciones sociales

STS de 17 de julio de 2009 (RC 97/2008)

“[...] Debemos significar que el nombre comercial y la denominación social de una entidad mercantil están sometidos a un distinto régimen jurídico -Derecho de propiedad industrial y Derecho societario y registral mercantil-, y su reconocimiento registral se desenvuelve en distintas esferas de actuación, pues el nombre comercial es el signo distintivo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, según establece el artículo 87 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, mientras que la denominación o razón social es el signo que identifica al empresario y con el que opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones.” (FJ 4º)

II.3 Régimen legal y alcance del Art. 37.b) de la Ley 17/01 de Marcas

El Art. 37.b) establece las limitaciones al derecho de exclusiva de un signo registrado que “no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico [...] b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras

características de éstos”, sin embargo no permite su invocación para combatir prohibiciones absolutas o relativas de registro.

STS de 21 de diciembre de 2012 (RC 1319/2012)

En esta Sentencia la Sala declara que la procedencia del registro de un nombre comercial ha de contemplar lo dispuesto en las reglas básicas contenidas en los Arts. 87 y 88 de la Ley, que a su vez remiten a las prohibiciones contenidas en los Arts. 5 a 10 de esta misma Ley.

“[...]En el segundo motivo casacional "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L" denuncia también la vulneración del artículo 37.b) de la Ley 17/2001, de Marcas. Sostiene que "la demandante no tiene base para prohibir" que aquella compañía utilice los términos "viaje" y "euroamérica" porque dichos vocablos son comunes dentro del tráfico comercial de las agencias de viaje. A su juicio, el tribunal de instancia "otorga a Viajes Euroamérica un derecho abusivo sobre términos genéricos [...] sin ninguna originalidad o distinción".

El motivo casacional no está adecuadamente enfocado pues el artículo 37.b) de la Ley 17/2001 no ofrece base suficiente para impugnar la inscripción de un nombre comercial por consideraciones relativas a las prohibiciones, absolutas o relativas, de registro. Aquel precepto legal se limita a disponer que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico (siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial), entre otros elementos, de "las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos".

Lo que se debate en este litigio no son las eventuales cuestiones civiles entre partes respecto del alcance para terceros, en el tráfico mercantil, del derecho conferido por las marcas o nombres comerciales ya registrados. El objeto de esta impugnación se limita, exclusivamente, a verificar la procedencia del registro de un nuevo nombre comercial, registro que ha de concederse o denegarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Marcas, a tenor del cual se incorporan como prohibiciones de registro, además de las contenidas en el artículo 87, las correspondientes a los artículos 5 y 6 a 10 de la misma Ley.

Si "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L" considera que los signos "Viajes Euroamérica" ya inscritos incurren en una causa de prohibición absoluta de registro, debida a la inclusión en sus denominaciones de vocablos genéricos no apropiables, lo procedente es apelar a la regla (artículo 5 de la misma Ley 17/2001) que regula el contenido de aquella prohibición. Pero, insistimos, el artículo 37.b) de la Ley de Marcas resulta ajeno a los problemas jurídicos objeto de este litigio, sin perjuicio de que pueda ser invocado por la recurrente al ejercitar las acciones civiles que estime oportunas.” (FJ 5º)

III RÓTULOS DE ESTABLECIMIENTO

III.1 Modulación de la aplicación del Art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, a los Rótulos de Establecimiento

La Sala expresa su doctrina en sus sentencias de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999), de 13 de junio de 2005 (RC 8044/2002) y de 8 de julio de 2009 (RC 4358/2007), en las que considera que el juicio comparativo entre un rótulo aspirante y una marca previamente registrada ha de ser más flexible por su distinta naturaleza.

STS de 8 de julio de 2009 (RC 4358/2007)

“[...] En este sentido, en la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 2005 (RC 8044/2002), dijimos:

«La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en la sentencia de 12 de febrero de 2003, no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con otras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999)».” (FJ 5º)

III.2 Concepto y régimen transitorio de la Ley 17/2001 de Marcas

STS de 27 de enero de 2012 (RC 1403/2011)

La Sentencia recoge la normativa establecida en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de Marcas, y, al ceñirse al estudio del caso concreto, reitera la doctrina de la Sala sobre la mayor capacidad obstativa de las marcas frente a los rótulos de establecimiento y la no continuidad registral entre un rótulo y una marca.

“[...] El rótulo de establecimiento, como modalidad de propiedad industrial, regulada en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tiene un alcance determinado, el de los concretos o determinados municipios para los que fuera solicitado, en este caso, limitado a Benidorm (Alicante). No tiene, pues, como la marca, ámbito nacional, a tenor de lo establecido en el artículo 83 de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, bajo cuya legislación fue concedido.

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/2001, de Marcas, que no contempla esta modalidad, pero que regula en ella el régimen transitorio de estos registros, establece que:

«1. "Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposición transitoria, los rótulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirán por las normas de esta Ley.

3. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento:

a) no podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rótulo de establecimiento podrá oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artículo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravención de lo dispuesto en este párrafo."

"Disposición transitoria cuarta. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados.

1. El titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tiene protección, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores.

4. Los derechos concedidos en esta disposición transitoria se extinguirán a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo interrumpido de tres años."»

Resulta evidente que el rótulo de establecimiento nº 201186 «HOTEL BRISTOL PARK», cuya situación registral fue aportada como documento 1 de la demanda, fue solicitado en 9 de octubre de 1989 y por tanto en fecha anterior a la marca oponente nº 1942961 «HOTEL BRISTOL», de Promotora Kasde, que lo fue en fecha 24 de enero de 1995. Esta marca, que no es idéntica al rótulo citado, accedió a registro con arreglo a la Ley 32/1988 pese a la preexistencia del rótulo citado, y es plenamente obstativa frente a la marca aspirante «HOTEL BRISTOL PARK» número 2647316 y ni a tenor de la anterior normativa, ni con la actual, puede fundamentarse el derecho al registro de una marca de ámbito nacional, en un derecho anterior de ámbito municipal, como pretende el recurrente.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en el RC 7807/2002 (FJ 9º), con el mismo criterio: «[...] y en cuanto al rótulo de establecimiento nº 132.254, su alcance está limitado, como ya sabemos, al término municipal de Barcelona y su solicitud es de la misma fecha que la más antigua de las principales marcas opuestas, la propia marca opuesta 903.977 (27 de febrero de 1.979, aunque el rótulo es anterior por ocho minutos). En tales circunstancias, es claro que no puede amparar la concesión de las marcas solicitadas, ya que se trata de un rótulo de establecimiento para una sola localidad, y se pretende amparar en su prioridad registral la concesión de marcas variadas. Sin embargo frente a éstas se oponen otras marcas en cuyo beneficio opera la notoriedad del término "nike" y de las cuales una tiene prácticamente la misma antigüedad que el propio rótulo. Así las cosas la capacidad obstativa de las marcas opuestas es más fuerte que la prioridad registral que pueda reclamar el rótulo de establecimiento.» (FJ 5º)

STS de 30 de abril de 2009 (RC 2168/2007)

La sentencia declara que sólo es aplicable la prohibición contenida en la disposición transitoria tercera, apartado tres, de la Ley 17/2001, a una marca aspirante a registro si es idéntica al rótulo previamente inscrito.

“[...] A los efectos que aquí interesan nos limitaremos al contraste de dichas dos marcas pues no cabría denegar la aspirante por su parecido con el rótulo prioritario "Hipermueble Max Descuento", registrado por la hoy recurrente en relación con un local. La disposición transitoria tercera, apartado tres, de la Ley 17/2001 (vigente cuando se instó la inscripción de la nueva marca) regula el régimen transitorio de los rótulos de establecimiento ya inscritos en términos tales que sólo son oponibles frente al registro de nuevos signos cuando éstos sean "idénticos" a aquéllos, lo que en este caso no sucede.” (FJ 4º)

IV PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO (Ley 32/1988 de Marcas)

IV.1 Art. 11.1.a) Signos declarados genéricos

STS de 22 de enero de 2010 (RC 3739/2007)

Esta sentencia confirma la doctrina recogida en la STS de 22 de abril de 2009 (RC 4116/2007) por la que, en el ámbito de los productos de la clase 33, «podía considerarse genérico el vocablo "sol"». La sentencia utiliza el término genérico en un sentido amplio y compatible con el término usual en el sector concreto de los vinos al que se refiere el caso.

“[...] En el tercer y último motivo de casación "Miguel Torres S.A." denuncia que el tribunal de instancia ha interpretado de forma incorrecta el concepto de genericidad aplicado al término "Sol".

El motivo será igualmente rechazado. Conviene recordar cómo en nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2003 (recurso de casación número 7474/1999), reiterada en la de 22 de abril de 2009, (recurso de casación 4116/2007), al corroborar la compatibilidad de las marcas "Sol de Alicante" y "Sol de Andalucía", ambas para productos de la clase 33 del Nomenclátor, declaramos que podía considerarse genérico el vocablo "sol" y registrables los signos que, además de él, incluyesen otros términos suficientemente significativos.

Y declaramos que incluso en el supuesto de que se apreciara que el referido término no es genérico en relación con los productos que identifica en este caso, ello daría como resultado que, la marca solicitada, en su conjunto, sería accesible a registro, razón por la que este último motivo deberá ser desestimado.” (FJ 5º)

IV.2 Art. 11.1.b) Signos habituales

STS de 7 de mayo de 2009 (RC 2722/2007)

La Sala considera que el término “confirming” en el sector bancario se ha convertido en habitual en relación con determinados servicios y cita diversas sentencias en las que, o bien estimando el recurso de casación, o bien confirmando la sentencia de instancia, se declararon compatibles diversos signos que contenían dicho término.

“[...] El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., impugna en casación la Sentencia de 16 de febrero de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la denegación de la marca denominativa nº 2.410.264 "BBVA Confirming", para servicios de la clase 36 del nomenclátor internacional. La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado la marca solicitada por la oposición de la entidad BSCH Factoring y Confirming, S.A., que aducía la prioridad de su marca "Confirming", en la misma clase.” (FJ 1º)

“[...] El recurso se articula mediante dos motivos. El primero de ellos se funda en el apartado 1.c) del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción, y se alega en el mismo incongruencia omisiva, por haber omitido cualquier razonamiento respecto a la jurisprudencia aducida en supuestos exactamente análogos -en particular, la Sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2.004 (RC 5.804/2.001)-, en relación con marcas idénticas. El segundo motivo, amparado en el apartado 1.d) del mismo precepto procesal, se basa en la supuesta infracción del artículo 12.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 20 de noviembre) y de su jurisprudencia, por su errónea aplicación al rechazar la compatibilidad entre las marcas opuestas en contra de la jurisprudencia citada.” (FJ 3º)

“[...] en la medida en que la Sentencia impugnada ha resuelto en contra de una reiterada jurisprudencia de esta Sala, se ha producido asimismo la infracción denunciada en el segundo motivo.

Esta Sala se ha pronunciado en supuestos exactamente análogos en reiteradas ocasiones. Así, podemos mencionar la ya citada de 25 de octubre de 2.004 (RC 5.804/2.001), en la que tras estimar el recurso de casación se determinó la compatibilidad entre las marcas "Confirming BBV" y "Confirming"; la de 17 de noviembre de 2.004 (RC 6.442/2.001), en la que se rechazó el recurso de casación apreciando que la respuesta de la Sala de instancia al admitir la compatibilidad entre "Caixa Confirming" y "Confirming" era razonable y no incurría arbitrariedad o en error manifiesto; o la de 1 de febrero de 2.006 (RC 4.136/2.003), en la que, rechazando asimismo el recurso de casación, se confirmó la declaración de compatibilidad entre "BH Banco Herrero Confirming" y "Confirming".

Reiteramos ahora los términos de la primera de dichas Sentencias, en la que esta Sala no se limitó a confirmar el juicio de instancia por su razonabilidad y ausencia de error notorio, sino que tras estimar la casación, se examinó con plenitud de jurisdicción el juicio comparativo entre las marcas enfrentadas:

"QUINTO.- Aún cuando ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene un carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Sin perjuicio, conforme a lo que hemos dejado dicho acerca de la concurrencia cumulativa de los requisitos exigidos en la Ley, que se exigen ahora para que pueda apreciarse la prohibición.

Pues bien, desde esa primera visión de las marcas enfrentadas ya resulta inequívocamente que existe una diferencia fonética, y podríamos afirmar que incluso gráfica, entre ellas, pues al término CONFIRMING se añade el grupo BBV, indicativo,

como es notorio, de Banco Bilbao Vizcaya, notoriamente - valga la redundancia - conocido en el sector financiero.

Y parece evidente desde esta perspectiva, que pese a la coincidencia del primer término, la incorporación de este segundo, le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora. El paso siguiente consiste en determinar si, la existencia de esa diferencia, que es obvia, es suficiente para que la utilización de los dos términos evite la confusión entre los consumidores a quienes también se dirige la protección de la Ley de Marcas.

SEXTO.- Ello nos ha de llevar de inmediato a determinar si ese término común en ambas marcas, ha adquirido ya el suficiente grado de generalización en el mercado bancario como para que pueda ser considerado como un término usual, utilizado en términos tales que haya ya perdido fuerza identificativa por sí sólo. No se trata ahora, debe quedar bien claro, de que las marcas oponentes hubiesen incurrido, en su momento, en la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1. a), b) y c), de la vigente Ley de Marcas como término genérico, usual o descriptivo, que es a lo que parece responder la idea desarrollada como último argumento de la demanda, para sostener la perfecta aptitud marcaria de la denominación en su momento solicitada, sino en si se ha generalizado de tal modo su uso en el mercado bancario, como indicativo de una forma concreta de prestación de servicios, como gestión de pago a proveedores, que pueda afirmarse que haya perdido su fuerza identificadora.

Pues bien, de la abundante prueba documental practicada en autos, puede llegarse a la conclusión de que eso es lo exactamente ocurrido. Lo que en un principio pudo resultar un término para describir un servicio financiero concreto, que si bien puede afirmarse que comenzó a ser utilizado en España por la mercantil recurrente, sin embargo su utilización era ya conocida en otros países, ha devenido por la propia fuerza de los hechos en una utilización que ha adquirido una gran difusión en el mercado bancario, referida a la prestación de unos servicios determinados por las entidades bancarias, como lo demuestran las propias marcas concedidas aludidas en autos, sin perjuicio de que en algunos casos concretos hayan sido denegadas algunas por la propia Oficina, pero sabido es que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, siendo así que la propia solicitante, aunque sea para otra Clase del Nomenclátor sí tiene concedido el mismo signo marcario denominativo, aunque pueda estar impugnado ante la Jurisdicción Civil.

De ahí, la consecuencia inmediata no ha de ser otra que la de que, ante la presencia de una marca denominativa compleja - compuesta de más de un elemento fonético -, la simple coincidencia parcial en un término, cuando se le añade otro que denota un determinado origen empresarial, no puede inducir a error o confusión en el mercado, ya que la utilización del término CONFIRMING, idéntico en el conjunto denominativo CONFIRMING BBV, tiene menos fuerza y eficacia identificadora que el grupo BBV, que como indicador de la procedencia de un servicio, es el que en definitiva, viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante.

Y aunque se trate de los mismos servicios, comprendidos en la misma Clase del Nomenclátor internacional, al no concurrir el de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, como requisito cumulativo con el anterior, no puede entrar en

juego la prohibición relativa del artículo 12.1.a), en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.

SÉPTIMO.- A partir de ahí, esto es, establecida esa diferenciación decaen los demás motivos en que se fundamentó la demanda. Pues si existe la diferencia de signos, no puede afirmarse que se vulneren los derechos prioritarios de quien registró aquella marca compuesta de un solo signo, generalizado en el uso bancario. Y si se afirma que el conjunto denominativo ofrece la suficiente diferenciación entre las marcas enfrentadas, obviamente ha de decaer la impugnación fundada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas ("No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"), pues como hemos dicho de forma reiterada - sentencias, entre otras de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 -, si hay suficientes elementos de distinción entre los signos, se está excluyendo no ya sólo el error o confusión en los consumidores, sino que estos asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo, con lo que no existe el aprovechamiento de la reputación ajena, sin que quepa confundir lo que es la notoriedad con el renombre, que éste sí que opera más allá del principio de especialidad, como indicábamos anteriormente. En cambio la notoriedad no resulta dañada, si existe suficiente diferenciación entre los signos, tal como decíamos en las sentencias acabadas de referir.

Por último ha de señalarse que con la concesión del registro de la marca que hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas, en las Resoluciones administrativas ahora impugnadas, no se infringe en modo alguno el artículo 56 de la Ley de Marcas ("La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente interés legítimo"), en cuanto que con aquella concesión, una vez apreciada la existencia de elementos diferenciadores que excluyen el error o la confusión, aunque se trate de los mismos productos, no está anulando ni dejando sin efecto una marca ya concedida, a modo de ejercicio de la acción de nulidad." (fundamentos de derecho quinto a séptimo)

Las mismas razones se imponen en la confrontación de marcas del presente supuesto, por lo que procede estimar tanto el recurso de casación, como ya se dijo, como el contencioso administrativo a quo." (FJ 4º)

IV.3 Art. 11.1.c) Signos descriptivos

STS de 2 de abril de 2009 (RC 1180/2007)

Confirma la aplicación al caso del Art. 11.1.c) de la Ley porque la conjunción de los términos empleados describen el producto y su calidad según el lenguaje vulgar.

"[...] Al margen de lo anterior, y centrado ya el análisis del motivo casacional en la censura que se dirige al tribunal de instancia respecto a la prohibición de registro efectivamente aplicada, la tesis del recurrente es doble: a) sólo pueden reputarse como genéricas las denominaciones que "constituyan indicaciones necesarias y corrientes

para designar los productos" a los que pretendan aplicarse; y b) habida cuenta de que las palabras "Aguardiente de puta madre" y "Aguardiente hijoputa" no constituyen la forma normal de designar dicho producto, debería haberse accedido al registro de las dos marcas. Reconoce, sin embargo, que "las marcas objeto de este recurso tienen un marcado cariz sugestivo frente al descriptivo, porque informan indirectamente al consumidor sobre las características del producto o servicio". Y concluye con la cita de varios precedentes administrativos en los que se han admitido marcas que a su entender son similares ("Historias de la puta mil", "La puta casualidad films" y "Bosco el Tosco y su puta banda").

El motivo no podrá ser estimado. Es claro que la primera parte de los dos distintivos ("Aguardiente") no puede servir para identificar en el mercado -con carácter singular y de modo exclusivo para quien los solicita- unos productos que consisten precisamente en aguardiente. Cuando dicho término viene acompañado de otros, el registro del conjunto resultante sólo será posible si la adición de estos últimos dota al nuevo signo de una distintividad propia. El conjunto, en todo caso, no podrá ser registrado si se compone de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la calidad u otras características de los productos o del servicio (artículo 11.1, letra c, de la Ley 32/1988).

Sin perjuicio de lo ya dicho sobre su carácter contrario a las buenas costumbres, las dos expresiones adicionales que realmente identifican a los marcas denegadas (esto es, "hijoputa" y "de puta madre") han llegado a convertirse en el lenguaje castellano vulgar en términos que, aplicados a ciertos artículos de consumo humano, se consideran por quienes emplean dichas expresiones como indicadores de productos de calidad excepcional. Se trata, pues, para quien los utiliza en este contexto, de términos que han transmutado su originario significado para adquirir la condición de superlativos casi absolutos, esto es, los que denotan el alto grado de cualidad que con ellos se expresa.

Desde esta perspectiva, que es la adoptada por quien solicitó el registro de las dos marcas, ambas expresiones más que "sugerir" tratan de "describir" la cualidad máxima de un aguardiente y, precisamente por ello, incurren en la prohibición absoluta de registro que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia acertadamente aplicaron. Del mismo modo que serían irregistrables para identificar aguardientes marcas que consistieran en las denominaciones "aguardiente muy intenso" o "aguardiente muy fuerte", pues no harían sino enunciar una determinada cualidad de la bebida alcohólica, las ahora rechazadas incurren en idéntica causa de prohibición absoluta de registro.

Por último, el hecho de que existan precedentes administrativos en los que se han admitido las marcas ya reseñadas no puede servir de argumento para defender el registro de las aquí debatidas. De un lado, los precedentes administrativos no vinculan a los tribunales; de otro lado, se trata de marcas que no tienen la similitud con las aquí rechazadas como para impedir la aplicación del artículo 11.1.c) de la Ley 32/1988, coincidiendo tan sólo en la utilización de uno de los calificativos dentro de los variados términos que componen aquéllas." (FJ 3º)

IV.4 Art 11.1.e) Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres

STS de 2 de abril de 2009 (RC 1180/2007)

En esta sentencia la sala precisa que, aunque no fuera apreciada por la OEPM, podía haberse aplicado la prohibición contenida en el Art. 11.1.e) a las marcas solicitadas "Aguardiente de Puta Madre" y "Aguardiente Hijoputa".

“[...]Antes de analizar el motivo debemos recordar que entre las prohibiciones absolutas de registro insertas en el artículo 11 de la Ley 32/1988, de Marcas, se encuentra la que proscribire los signos distintivos contrarios a "las buenas costumbres" (letra e del apartado primero). Aun cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya apreciado que en este caso concurra dicha causa de denegación de las dos marcas solicitadas -quizá porque bastaba para ello la aplicación de otra de las letras del mismo artículo y apartado- y, por lo tanto, su existencia no pueda servir de base para esta sentencia como tampoco pudo serlo para la de instancia, a juicio de esta Sala la referida prohibición podía haberse aplicado.

En efecto, las expresiones contenidas en las dos marcas rechazadas no deben tener acceso a un registro oficial de marcas protegidas. El registro público no ha de amparar denominaciones comerciales que, además de su mal gusto, de suyo pueden ser calificadas como groseras o soeces por buena parte de los consumidores y cuya generalización en el tráfico mercantil cabe calificar de atentatoria a las buenas costumbres. Si algún sentido tiene la inclusión de la prohibición de los signos contrarios a las buenas costumbres en el artículo 11 de la Ley de Marcas es, precisamente, el de evitar la protección oficial de marcas que incluyan en sus denominaciones este tipo de términos o expresiones groseras y malsonantes, incluso si están extendidas en el lenguaje vulgar, de modo que los consumidores no se vean sorprendidos por la publicidad -registral primero y comercial después- de signos distintivos que incorporan términos insultantes u ofensivos. Por lo demás, en los propios códigos de autoregulación publicitaria tampoco se permiten los contenidos publicitarios que atenten contra los criterios imperantes del buen gusto y del decoro social. ” (FJ 2º)

STS de 24 de febrero de 2009 (RC 5129/2005)

La Sala considera aplicable a la marca “ANTIC OLIMPIC” el Art. 49 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, resultando un claro ejemplo de caso subsumible en el Art. 11.1.e) de la Ley de Marcas.

“[...] En efecto, siguiendo los criterios interpretativos expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2007 (RC 5155/2004), la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurrida ha violado el principio de legalidad administrativa al inaplicar, en este supuesto, la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 11.1 e) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos que «sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres», que vincula al órgano registral a denegar el acceso al registro

de aquellas marcas que incurran en supuestos de prohibición en virtud de la aplicación de una norma distinta de la regulación específica sobre marcas, que determina que la marca solicitada número 2.269.636 "ANTIC OLIMPIC" (mixta) no pueda registrarse, por incluir en su denominación como elemento dominante el término "OLIMPIC", e incorporar un gráfico consistente en la figura de un discóbolo, que evocan las denominaciones "JUEGOS OLÍMPICOS" y "OLIMPIADAS", y no resultar dichos signos suficientemente diferenciadores pues se prestan a confusión al público pertinente usuario de servicios de restauración que puede asociarla con la actividad olímpica, y, por ello, contradice el derecho de utilización en exclusiva de aquellos signos que puedan identificarse con los que distinguen al COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el motivo de impugnación basado en la indisponibilidad registral del término "OLIMPIC", cuya denominación queda reservada en exclusiva al COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL por su similitud con las denominaciones "JUEGOS OLÍMPICOS" y "OLIMPIADAS", que se presta a confusión con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la mencionada Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, sin necesidad de examinar las prohibiciones relativas de registro contempladas en los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, procede declarar la nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de julio de 2002, por ser contraria al ordenamiento jurídico, declarando la procedencia de denegar el registro de la marca solicitada número 2.269.636 "ANTIC OLIMPIC" (mixta), para designar servicios en la clase 42. ” (FJ 5º)

IV.5 Art. 11.1.f) Signos que puedan inducir a error

La prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios»

STS de 10 de junio de 2009 (RC 5566/2007)

“[...] El segundo motivo de casación, que adolece de la falta de rigor propio de la técnica casacional y en cuyo planteamiento subyace la imputación de que la sentencia recurrida habría infringido el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la aplicación del artículo 51 del Reglamento CE 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, debe ser rechazado, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable y no arbitraria de estas disposiciones, al confirmar la denegación de la solicitud de registro de la marca colectiva número 2.380.661 "VINO DE LA TIERRA DE ESPAÑA" por contener en su configuración denominativa expresiones que pueden inducir a error al público sobre las características, la calidad, las cualidades específicas y la procedencia geográfica de los productos designados, posibilitando una indebida asociación del signo reivindicado con los productos de las zonas vitivinícolas más afamadas de nuestro país.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio jurídico de la Sala de instancia, que, confirmando la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, estima que la marca colectiva solicitada número 2.380.661 "VINO DE LA TIERRA DE ESPAÑA", respecto de los específicos productos reivindicados en la clase 33, debe ser denegada, porque está incurrida en la prohibición absoluta de registro del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas, por estar compuesta por las denominaciones alusivas a "VINO DE LA TIERRA" y al término geográfico "ESPAÑA", que inducen al consumidor a una elección adversa, al poder creer erróneamente que los productos designados presentan unas características y cualidades particulares que se asocian a las regiones vitivinícolas más prestigiosas de España.

Debe significarse que, conforme a una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones geográficas que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen geográfico de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir." (FJ 5º)

STS de 3 de junio de 2009 (RC 3912/2007)

En la marca "FUNDACIÓN CAJA DUERO", para "bebidas alcohólicas", la Sala aprecia un riesgo de asociación con la denominación de origen "Ribera del Duero".

"[...] En el presente caso, al amparar la marca concedida "bebidas alcohólicas", está incidiendo de manera directa en el campo propio de la "Denominación de Origen Ribera del Duero", denominación que protege, conforme a su Reglamento de 1 de diciembre de 1992, "los vinos de calidad tradicionalmente designados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, cumplan en su producción, elaboración y crianza, todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente". No hay duda que la utilización del término "duero" para bebidas alcohólicas, entre las que se incluye el vino, puede producir una asociación de la marca pretendida con el origen de los vinos protegidos por la anterior denominación de origen, lo que llevaría al público consumidor al error de confundir, de un lado, el origen geográfico del producto, caso de que éste no fuere producido en este territorio, lo que determina la prohibición prevista en el art. 11.1.f) de la Ley de Marcas, y, de otro, confundirle sobre el origen empresarial de los vinos, lo que incluye al signo en la prohibición del artículo 12 de dicha Ley.

A las anteriores consideraciones deben añadirse dos más. En primer lugar, la marca "Ribera del Duero" es una marca notoria en el sector del vino, lo que determina que su protección lleve a ser más restrictivo en orden a exigir a otros signos que pretendan actuar en dicho sector una mayor distinción respecto a la anterior ya inscrita, pues si la distinción no es clara se incurre en la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de

Marcas. En segundo término, la propia regulación de la denominación de origen en cuestión -artículo 2.2.-, prohíbe "la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones o signos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con lo que son objeto de esta Reglamentación...", lo que indudablemente aquí ocurre respecto del término "duero", que es usado por la marca solicitada." (FJ 3º)

STS de 18 de mayo de 2009 (RC 3361/2007)

La Sala aprecia que la marca internacional "STOLICHNAYA RUSSIAN" puede inducir a error al consumidor por contener el término "RUSSIAN", alusivo a Rusia, en la elección de las bebidas reivindicadas.

"[...] El primer y el segundo motivos de casación, que examinamos conjuntamente, no pueden ser acogidos, puesto que apreciamos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación lógica, razonable y no arbitraria de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios», que concuerda con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio del Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15 de abril de 1994, y en el artículo 6 quinquies B.3 del Convenio de la Unión de París, al considerar que la inclusión del vocablo toponímico "RUSSIAN" en la denominación de la marca internacional solicitada número 735.668 "STOLICHNAYA RUSSIAN" y gráfico, para los productos reivindicados en las clases 32 y 33, que resulta fácilmente comprensible por los consumidores españoles, induce a error sobre la procedencia geográfica de los productos amparados por dicha marca, en la medida que puede constituir una falsa indicación del origen territorial de los productos relacionados con la industria agroalimentaria designados, susceptible de producir engaño a los destinatarios de dichos productos..

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio jurídico de la Sala de instancia, que confirma la decisión del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estima que la marca internacional solicitada número 735.668 "STOLICHNAYA RUSSIAN" y gráfico, respecto de los específicos productos reivindicados en las clases 32 -cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas- y 33 -bebidas alcohólicas, vodka, bebidas espirituosas- debe ser denegada, porque está incurso en la prohibición del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas, por estar compuesta por una denominación alusiva al término geográfico "RUSIA", que induce al consumidor a elección adversa, al creer erróneamente que los productos designados proceden de esa determinada zona geográfica y presentan características y cualidades particulares que se asocian a dicho país.

Debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley

32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tiene por objeto denegar el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones geográficas que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen geográfico de dichos productos o servicios, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir.

La tesis que propugna la entidad mercantil recurrente de que la aplicación de la prohibición absoluta de registro del artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, está condicionada a que se demuestre que la indicación geográfica que compone la marca analizada sea notoriamente conocida por la generalidad de los consumidores españoles, respecto de los productos reivindicados, de modo que puede utilizarse el término "RUSIA" como distintivo para designar cualquier otro producto diferente al vodka o caviar, por no asociarse su procedencia con dicho país, carece de base jurídica, porque la prohibición de registro aplicada trata de impedir que terceras personas utilicen ilegítimamente nombres geográficos para designar productos que no tienen el origen geográfico indicado, porque pueden inducir al público a error sobre esta particular característica del producto que alude a la zona geográfica donde se ha fabricado, producido o elaborado el producto designado, garantizando, en consecuencia, que no salgan al mercado marcas que generen en los consumidores un posible engaño por contener indicaciones de origen geográfico que no se corresponden con la verdadera procedencia de los productos designados." (FJ 4º)

STS de 5 de mayo de 2009 (RC 2784/2007)

"[...] El segundo motivo de casación no puede ser acogido, pues apreciamos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación razonable y no arbitraria de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios», al tomar en consideración que la denominación de la marca solicitada incluye términos geográficos "DURIUS" y "ALTO DUERO", que evocan los productos protegidos por la Denominación de Origen Ribera del Duero, que provocan en el público consumidor error sobre el origen verdadero de los productos designados, al poder relacionarlos y vincularlos con productos idénticos amparados por la mencionada Denominación de Origen.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la Sala de instancia acierta al confirmar el criterio de la Oficina registral, que estima que la marca solicitada número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO", a pesar de la limitación de productos realizada, que se extiende a vinos producidos en Fermoselle (Zamora) debe ser denegada, porque está incurso en la prohibición del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas, por estar compuesta por denominaciones alusivas al término geográfico "DUERO", que pueden inducir al consumidor a elección adversa al creer erróneamente que los productos designados

presentan características y cualidades particulares que se asocian a los vinos de calidad protegidos por la Denominación de Origen Ribera del Duero, por proceder de esa determinada zona geográfica, contrariando lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Orden de 1 de diciembre de 1992, por la que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen «Ribera del Duero» y de su Consejo Regulador.» (FJ 5º)

A continuación recoge la doctrina de la Sala en relación con las marcas que inducen a error por asociación con denominaciones de origen.

“[...] Cabe significar que esta Sala del Tribunal Supremo, en relación con las marcas que presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, con denominaciones protegidas por las Denominaciones de Origen, ha integrado la aplicación del artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el artículo 8 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, que otorga el derecho al uso exclusivo de los nombres de las comarcas, términos, localidades y pagos que compongan las respectivas zonas de producción y crianza del vino, a los efectos de garantizar la protección reforzada debida a las marcas asociadas a las Denominaciones de Origen de los Vinos, con la finalidad de tutelar efectivamente los derechos de los consumidores.

“[...]Específicamente, en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 2008 (RC 1349/2006), en relación con la denegación del registro de la marca número 2.234.218 "VINO DE LA TIERRA ARRIBES DEL DUERO", rechazamos argumentos idénticos a los expuestos en sede de este recurso, referidos al error de la Sala de instancia en la aplicación del la prohibición de registro del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas, por no tener la denominación pretendida un carácter engañoso, con los siguientes razonamientos:

«Sostiene la parte actora que el apartado 1.f) del artículo 11 de la Ley de Marcas ha sido indebida y erróneamente aplicado por la Sentencia recurrida, ya que no puede decirse que la denominación "Vino de la tierra Arribes del Duero" pueda inducir a error sobre la naturaleza, calidad o características de vino que se pretende distinguir con ella. Y justifica su afirmación explicando que se trata de un vino de la tierra reconocido como tal por las autoridades administrativas y que procede de la comarca conocida con esa denominación desde comienzos del siglo XX.

En primer lugar, es preciso reconocer que la Sentencia de instancia hace una afirmación que por su taxatividad y absolutismo no es posible admitir pro futuro de una forma literal, y es que cualquier denominación de vinos que incorpore el término Duero irremisiblemente incurriría en la prohibición absoluta del citado artículo 11.1.f). Toda la jurisprudencia de esta Sala ha señalado de forma reiterada el carácter extremadamente casuista de la aplicación de las prohibiciones absolutas y relativas de los artículos 11 y 12 de la Ley de Marcas, que impiden hacer afirmaciones con ese alcance. Ahora bien, dicho esto, también es preciso reconocer que no ha infringido la Sala juzgadora el precepto invocado por la parte, puesto que su apreciación sobre el carácter engañoso de la denominación pretendida es una valoración factual motivada y no arbitraria que no incurre en error manifiesto, por lo que no puede ser revisada en casación.

En efecto, aunque pueda ser discutible que la denominación territorial "Arribes del Duero" lleve a engaño respecto a la pertenencia de un vino a la denominación de origen "Ribera del Duero", dicha apreciación es razonable y no puede ser corregida en casación. En una muy reiterada jurisprudencia hemos señalado que el recurso de casación es un recurso extraordinario encaminado sólo a la revisión e interpretación del derecho, quedando fuera de su ámbito las decisiones sobre hechos como la declaración de hechos probados o cualquier otra apreciación de naturaleza fáctica (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-). Por ello, siendo razonable y no arbitraria la concreta apreciación efectuada por la Sala de instancia sobre la específica marca sometida a valoración, y no incurriendo la misma en error manifiesto y, en fin, estando expresada en forma motivada, tal apreciación queda excluida de una posible rectificación por parte de esta Sala de casación.

Por lo demás, la decisión de la Sala de instancia queda reforzada al comprobar que, aunque sea cierto que la denominación "Vino de la Tierra Arribes del Duero" fue inicialmente reconocida por la Administración como ya se ha indicado antes, lo cierto es que en el listado de comarcas vinícolas reconocidas administrativamente no consta la de "Arribes del Duero", sino que la comarca efectivamente admitida y que comprende tierras de las provincias de Salamanca y Zamora es "Fermoselle-Arribes del Duero", una locución compuesta con una capacidad distintiva mucho mayor (Anexos de la Orden de 2 de junio de 1.995, actualizados posteriormente en numerosas ocasiones y, en particular, en el momento de la solicitud de la marca, por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 7 de enero de 1.998 -luego sustituida por la de 23 de diciembre de 1.999-). Por consiguiente, la denominación que se pretendía reconocer no responde en realidad a ninguna comarca vinícola reconocida por la Administración, lo que sin duda incrementa el riesgo de confusión que la marca solicitada pudiera provocar al consumidor, según la apreciación de la Sala de instancia.».

La proyección de la doctrina jurisprudencial expuesta al presente litigio permite deducir que el registro de la marca "BODEGAS DURIOUS ALTO DUERO" está bajo la prohibición registral contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque induce a error de los consumidores sobre la procedencia y la calidad de los productos designados, y causa dilución de la notoriedad y prestigio de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Se observa, en contradicción con la tesis que propugna la entidad mercantil recurrente, que la sentencia recurrida es acorde con la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 6 de julio de 2004 (RC 1117/2001), que, en relación con la registrabilidad de la marca "RIBERA DEL DURATÓN", en cuya composición se incluyen signos indicativos de una denominación geográfica coincidente con la zona de producción y crianza de vinos delimitada por la Denominación de Origen Ribera del Duero, afirmamos:

«Así las cosas es indiscutible que se conculca el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas, que ha sido erróneamente aplicado por la Sala de instancia. Dicho precepto prohíbe las denominaciones "que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". Y, en efecto, la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para vinos consiste, como hemos visto, en una denominación geográfica de una zona productora de vinos, lo que hace natural atribuir dicho origen a los vinos que ostenten semejante denominación. Esta natural y lógica asociación de que los vinos denominados Ribera del Duratón procedan de esa zona geográfica incurre en una doble infracción del citado apartado 11.f) de la Ley de Marcas. Por un lado, porque en ningún caso se ha acreditado que los vinos con esa denominación vayan a proceder efectivamente de dicha zona y, de no ser así, supondría llamar a engaño al consumidor que legítimamente podría esperar que dichos vinos procedieran de esa zona. Y, por otro lado, tiene razón la parte actora cuando denuncia la posible confusión con los vinos protegidos por la denominación de origen "Ribera de Duero", puesto que como está acreditado y reconoce la Sentencia impugnada el Duratón transcurre en gran parte por dicha zona.

A este respecto es preciso rechazar las razones esgrimidas por la Sentencia de instancia para rechazar que pueda producirse esta confusión prohibida por la Ley. La afirmación de que el río Duratón no puede asociarse por cualquier persona de cultura media con la denominación Ribera de Duero, cuando el citado río Duratón es afluente del río Duero y transcurre en parte por la zona protegida por dicha denominación, no pasa de ser una afirmación apodíctica e irrazonable. Y, en segundo lugar, debe recordarse que, a la inversa de lo que se sostiene en la Sentencia, la fama o notoriedad de una marca no puede operar en sentido de atenuar la protección de la misma con el argumento de su propia reconocibilidad por parte de los consumidores, lo que constituiría un efecto perverso de la notoriedad, sino al contrario, reforzando la protección. Y siendo comúnmente aceptada, como la propia Sentencia recoge, la notoriedad de la denominación de origen Ribera de Duero, ello debe redundar en el reforzamiento de su protección y, por consiguiente, en la necesidad de rechazar una marca que describe vinos que, por suscitar una evidente confusión sobre su posible procedencia de la misma zona geográfica, pudiera conducir al consumidor a la equivocada conclusión de que pertenezcan a la citada denominación de origen.

A todo lo cual es preciso añadir el interés público que esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones en la protección de las denominaciones de origen (Sentencia de 29 de septiembre de 1.990, entre otras).» (FJ 5º)

V PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO (Ley 17/2001 de Marcas)

Las prohibiciones absolutas se recogen en el Art. 5.1 de la Ley 17/2001, de Marcas. En este repertorio se han ordenado las sentencias relacionadas con dicho artículo encuadrándolas en el apartado correspondiente, siguiendo el orden establecido en el propio artículo.

V.1 Art. 5.1.b) Signos declarados genéricos

“Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] b) Los que carezcan de carácter distintivo.”

STS de 25 de marzo 2009 (RC 5827/2007)

En el ámbito de los productos “aceite y grasas comestibles” la Sala declara:

“[...] la representación gráfica de la aceituna, como elemento identificativo del producto, tiene en este supuesto la consideración de genérica y, por tanto, de inapropiable en exclusiva” (FJ 3º)

V.2 Art. 5.1.c) Signos descriptivos

“Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.”

La amplitud de posibilidades que deja abierta la redacción de este apartado justifica que, en primer lugar, se recoja la doctrina que contempla los signos descriptivos en relación con los productos o servicios o sus características y posteriormente se relacionen las sentencias que versan sobre signos geográficos.

V.2.1 Concepto y aplicabilidad

STS de 15 de diciembre de 2010 (RC 1928/2010)

Esta Sentencia refiere la prohibición contenida en el Art. 5.1.c) y confirma la carencia de aptitud distintiva de “corteza invisible” en relación con los productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, donde se agrupan, entre otros, pan, productos de pastelería y preparaciones hechas con cereales.

“[...] consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en el referido artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas, que estipula que «no podrán registrarse como marcas los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado

para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», al declarar la falta de suficiente distintividad de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", que ampara productos en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que el signo reivindicado está compuesto por vocablos genéricos y descriptivos evocativos de los productos designados, que carecen de carga individualizadora, y que, por tanto, no son apropiados para acceder al registro como signo exclusivo de un empresario, pues no es idóneo para cumplir la función esencial de la marca de identificar el origen comercial del producto respecto de los de otros, con el fin de permitir al público su elección.

[...] La aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se circunscribe únicamente a aquellos signos o indicaciones que pueden servir, en el uso normal del comercio, desde el punto de vista del consumidor, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio, o aquellas marcas compuestas por signos o indicaciones descriptivas en que el conjunto resultante carece, asimismo, del carácter de distintividad." (FJ 6º)

V.2.2 Desarrollo jurisprudencial

STS de 16 de febrero de 2011 (RC 1023/2010)

La sentencia aprecia la falta de distintividad de la marca en relación con sus respectivos ámbitos aplicativos y confirma la sentencia de la Sala territorial

"[...] El primer, el segundo y el tercer motivos de casación articulados, que examinamos conjuntamente por la conexión argumental que apreciamos en su desarrollo, no pueden ser acogidos. Consideramos que la censura que la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente formula a la sentencia recurrida, fundada en la infracción del artículo 5.1 b), c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, carece de fundamento, porque la Sala de instancia acierta al declarar la falta de suficiente distintividad de la marca solicitada "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), que ampara servicios en las clases 39 y 45, para acceder al registro como signo exclusivo de una empresa, en cuanto que dicho distintivo está compuesto por vocablos genéricos, descriptivos de los servicios reivindicados.

[...] En el caso presente que examinamos, la composición mixta de la marca no le dota de una suficiente distintividad, pues los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS", que constituyen el elemento dominante y más característico de la marca solicitada, son utilizados usualmente en el mercado para distinguir la prestación de servicios funerarios, por lo que resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto designado.

Cabe significar, que la ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer que no podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la

calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley», al estimar que no procede acceder al registro de la marca nacional solicitada número 2.657.301 "SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS" (mixta), para amparar servicios en las clases 39 y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pese a haberse añadido un elemento gráfico, en cuanto que dicha declaración se basa en la apreciación de que la conjunción de los signos utilizados no dota a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997).» (FJ 5º)

STS de 21 de abril de 2010 (RC 2254/2009)

En esta sentencia, aunque la Sala confirmó finalmente el fallo de la Sala de instancia, en lo que aquí importa, consideró suficientemente distintivo el signo "TERRE Y MER" para proteger vestidos, calzados y sombrerería

"[...] Lleva razón la recurrente al sostener que el tribunal ha apreciado de modo erróneo el concepto de genericidad de los elementos distintivos: las expresiones "Terra y Mar" de las marcas ya inscritas o "Terre y Mer" del signo solicitante no son genéricas para distinguir los productos textiles de la clase 25, a los que una y otra se refieren. Cualquiera de dichas expresiones, o la suma de ambas, tiene capacidad distintiva propia para identificar productos de aquella naturaleza. (FJ 4º)

STS de 9 de abril de 2010 (RC2245/2009)

La Sala considera irregistrable una marca compuesta por una sucesión de términos informativos inconexos sin un sentido aparente al abrigo de la carencia de coherencia del conjunto denominativo pretendido.

"[...] no es admisible jurídicamente la distintividad de un conjunto de términos descriptivos y necesarios para el sector de la información, publicidad y control de comunicaciones, con el argumento de que su yuxtaposición carece de sentido, o como literalmente sostiene la recurrente "de su combinación no se saca ningún concepto global". Es necesario que el destinatario del signo lo perciba como tal, y no como una sucesión de términos informativos inconexos, debiendo añadirse que no puede

obtenerse un derecho de exclusiva sobre una sucesión de términos no registrables individualmente, si el conjunto no resulta distintivo, pues de otro modo se obtendría una ventaja frente a la competencia registrando denominaciones necesarias, pero dispuestas sin un sentido aparente, obteniendo un monopolio al abrigo de la carencia de coherencia del conjunto denominativo pretendido, lo cual es inadmisibile. (FJ 4º)

STS de 8 de mayo de 2009 (RC 2582/2007)

La Sala considera que acierta el Tribunal de instancia al no considerar genérico el término “raíz del traidor” al ponerlo en relación con los productos que pretende proteger del ámbito de la cosmética y añade que si bien la denominación pudiera estar referida a una determinada planta, aquella denominación no es conocida por los consumidores.

“[...] El recurso se articula mediante dos motivos, ambos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primer motivo se alega la infracción del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), por infringirse la prohibición de registro de los nombres genéricos, como lo sería la denominación "Raíz del Traidor" respecto determinada planta medicinal.” (FJ 3º)

“[...] Tiene razón la parte actora cuando señala que la Ley de Marcas prohíbe el registro de marcas que se integren exclusivamente de los términos contemplados en el artículo 5.1.c) -precepto que se centra más bien en el carácter descriptivo de los términos-, argumento que formula con la pretensión de rechazar la eficacia obstaculizante de la marca opuesta. Sin embargo, en el caso de autos tiene razón la Sala de instancia en el fundamento que se ha transcrito supra cuando pone de relieve que la marca se registra para determinados productos cosméticos, no para plantas, que sería la referencia de los vocablos "raíz del traidor". A lo que habría que añadir las siguientes consideraciones: en primer lugar, que una vez registrada una marca tiene derecho a la protección de su prioridad, por mucho que su anterior concesión pueda resultar a la postre discutible. En segundo lugar, que no está excluido que los términos "raíz del traidor" puedan emplearse de nuevo en otra marca, si bien la misma no podrá producir en su efecto global el riesgo de confusión o asociación que la Sentencia ha apreciado que se produce en el caso de la concreta marca denegada. Y, en tercer lugar, que si bien la denominación "Raíz del Traidor" puede estar referida a una determinada planta medicinal, no podría decirse que se trate de una denominación difundida de manera general entre los consumidores. Acierta pues la Sala de instancia al rechazar que la marca prioritaria carezca de efecto obstaculizante por incurrir supuestamente en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.c) de la vigente Ley de Marcas.” (FJ 4º)

V.2.3 Términos considerados descriptivos

En este punto se relacionan las sentencias en las que los signos han sido considerados descriptivos por la Sala acotando el párrafo que contienen la concreta declaración.

STS de 15 de diciembre de 2010 (RC 1928/2010)

“[...] En efecto, en el caso que enjuicamos, compartimos el criterio jurídico de la Sala de instancia, que sostiene, con convincente rigor jurídico, que los términos empleados en la configuración de la marca aspirante "CORTEZA INVISIBLE" no constituyen un signo novedoso o de fantasía, pues indican características y cualidades de los productos que designan.

[...] Por ello, rechazamos la tesis que postula la entidad mercantil recurrente en casación, de que la composición de las palabras "CORTEZA INVISIBLE", utilizadas en la configuración de la marca aspirante, debe calificarse de sugestiva, caprichosa, original o de fantasía, por ser lo suficientemente distintiva para evitar el carácter descriptivo que ostentaría a solas el vocablo "CORTEZA", pues sostenemos que la Sala de instancia no ha desconsiderado la excepción a la prohibición de registro contemplada en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley», al negar el carácter distintivo de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", para distinguir los productos considerados en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que dicha declaración se basa en la apreciación, conforme a las reglas de la lógica y del buen sentido, de que la conjunción de los vocablos descriptivos utilizados no dotan a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva.” (FJ 6º)

STS de 14 de julio de 2010 (RC 5582/2009)

“[...] Hemos de resaltar que la valoración de los signos ha de realizarse teniendo presente la percepción del usuario medio, destinatario de los servicios reivindicados, entre los que destacamos las siguientes actividades reivindicadas por el nombre comercial "INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A.": publicidad, consultoría en materia de publicidad e información sobre difusión de anuncios, estudios de mercado y análisis de datos estadísticos, telecomunicaciones, informaciones en materia de comunicación y de anuncios, agencias de información y de prensa, y consultas en comunicaciones. Compartimos con la Sala de Instancia el criterio adoptado porque para este sector el nombre solicitado no solo define sintéticamente las diversas actividades reivindicadas, sino que se percibe como una información sin paliativos. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en el precepto que aplica la Sala, prohíbe el acceso a registro de un signo compuesto por un conjunto de términos descriptivos que en su conjunto no resultan distintivos y por el contrario resultan necesarios para el sector de la información, publicidad y control de comunicaciones. No desvirtúa la aplicabilidad de este precepto el argumento de la recurrente, alegando que se trata de una razón social, y por ello y por las siglas S.A., dotado de sustantividad. La ley no exceptúa a las denominaciones sociales del examen de aptitud distintiva y la Sala, consecuentemente, examina la razón social y aplica el precepto que a su juicio vulnera la denominación adoptada.” (FJ 4º)

STS de 9 de febrero de 2009 (RC 5934/2006)

“[...] El único motivo de casación articulado no puede ser acogido, puesto que consideramos que la censura que formula la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente a la sentencia recurrida, fundada en la infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en lo que concierne a la imputación a la Sala de instancia del error jurídico padecido en la apreciación de falta de suficiente distintividad de la denominación solicitada "FIBRACTIVE", resulta infundada, en cuanto que dicha palabra, compuesta por dos vocablos genéricos, descriptivos de la calidad, composición y cualidades de los productos que designan, no es susceptible de acceder al registro como signo exclusivo de un empresario.” (FJ 4º)

V.2.4 Marcas que contienen términos geográficos

STS de 11 de mayo de 2011 (RC 6803/2010)

Esta sentencia contiene la expresión resumida de la doctrina de la Sala que considera que no es susceptible de registro un signo compuesto exclusivamente por un término geográfico, pero sí una combinación distintiva de la que formen parte términos geográficos. A continuación recoge la doctrina del Tribunal en relación con las marcas que solicitadas por entidades crediticias contienen términos geográficos alusivos a su zona de actuación.

“[...] cabe recordar que, conforme a una reiteradísima jurisprudencia tanto de esta Sala Tercera, como de la Sala Primera del Tribunal Supremo, los signos compuestos por nombres genéricos y geográficos no alcanzan protección registral como marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; aunque, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate.

Por ello, estimamos que la Sala de instancia ha conculcado la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 16 de marzo de 2004 (RC 2427/2000) y de 11 de noviembre de 2004 (RC 6084/2001), que, en relación con el acceso al registro de signos que incorporan vocablos usuales para distinguir actividades financieras o crediticias a los que se añaden términos geográficos alusivos a la zona de actuación, ha expuesto que deben tener un grado suficiente de distintividad que excluya el riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas y el riesgo de asociación empresarial entre ambos.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 25 de abril de 2002 (RC 1673/1996), dijimos:

«La circunstancia de que el Registro haya admitido como marcas parte, o todas, de las denominaciones o razones sociales de determinadas Cajas de Ahorro en las que se

incorporan algunos términos geográficos no es obstáculo a lo que acabamos de exponer. Los ejemplos citados por la recurrente se refieren exclusivamente a marcas que, junto al vocablo "Caja", añaden términos geográficos singulares constituidos por nombres de ciudades, de provincias o de regiones que coinciden, a su vez, con los ámbitos territoriales en que tradicionalmente venían operando las correspondientes Cajas de Ahorro, cuyos orígenes locales o provinciales son sobradamente conocidos.

En dichos casos se ha considerado que existe una identificación suficiente o "carga expresiva" bastante -por decirlo en palabras de las sentencias de esta Sala de 5 de julio de 1991, referida a la marca Caixa de Galicia, de 28 de noviembre de 1986, referida a la marca Caja de Barcelona, y de 22 de diciembre de 1975, referida a otra marca sin relación con los vocablos aquí en juego-, identificación legitimada, además, por el diseño de proyectar el nombre comercial propio en la marca correspondiente.

No concurren las mismas razones en el caso de autos, respecto del cual son válidas las objeciones que fundamentan la denegación registral y la sentencia objeto de recurso. La correspondencia entre la denominación oficial "Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad" y la marca denegada "Caja España" es mínima, sin que tampoco exista relación o correspondencia territorial entre la entidad de crédito actora (resultante de la fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid y la Caja de Ahorros Provincial de Zamora) y toda España, siendo irrelevante a estos efectos que alguna de sus sucursales, en concreto, esté situada fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-León.».

En este mismo sentido, en la sentencia de esta Sala jurisprudencial de 11 de noviembre de 2004 (RC 6084/2001), rechazamos el acceso al registro de la marca "CAJA RURAL DEL DUERO", con los siguientes argumentos jurídicos:

«Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que existe riesgo de confusión entre la marca aspirante número 1.802.837 "CAJA RURAL DEL DUERO" (gráfica) y la marca oponente número 1.232.393 "CAJA DEL DUERO" desde una comparación global o de conjunto que valora el grado de similitud denominativa por la utilización de dos términos comunes -Caja y Duero-, que no se debilita por la inclusión en la marca aspirante del término "rural", al no poder descomponer la estructura denominativa, ni por el grafismo, que carece de fuerza distintiva relevante en atención a las características y categorías de los productos financieros ofrecidos.

Debe advertirse que para apreciar el riesgo de confusión entre uno y otro signo enfrentados, debe retenerse la imagen de conjunto que la percepción de las marcas proporciona en este supuesto, sin que se pueda extraer del conjunto denominativo de la marca aspirante un elemento integrante de la totalidad, el vocablo "rural", para asignarle una fuerza distintiva particular que contradice la impresión global que produce el examen de ambas marcas.

Así mismo cabe apreciar relación entre los campos aplicativos de la marca aspirante "CAJA RURAL DEL DUERO", que ampara servicios de la clase 36, Servicios propios de la Sociedad Cooperativa de Crédito limitada, y la marca oponente "CAJA DEL DUERO", que distingue servicios de la misma clase 36, servicios de seguros y finanzas,

y en especial los servicios de la entidad de ahorro, que no se debilita por la distinta naturaleza jurídica de una y otra entidad.»

V.3 Art. 5.1.d) Signos habituales

“Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.”

En las sentencias reseñadas a continuación se declaran por la Sala los términos y el signo considerados habituales y se razonan los motivos de esas valoraciones

STS de 25 de junio de 2009 (RC 5641/2007)

“[...] A estos efectos, y dado que la coincidencia en el término "bocata" ha sido el eje de las diferentes respuestas, administrativa y judicial, hemos de centrarnos ante todo en él. Y su análisis debe partir precisamente de la característica puesta de relieve por el organismo registral y por la codemandada, esto es, la falta de distintividad del término.

En el lenguaje coloquial "bocata" significa tanto como bocadillo y así está admitido por el Diccionario de la Academia que lo define como "panecillo relleno de alimentos variados". Se trata, pues, de un término que dentro del sector de los productos de alimentación humana tiene un acusado componente descriptivo, esto es, describe o identifica precisamente una muy extendida modalidad de preparados alimenticios compuestos de pan dividido en dos mitades con diversos productos entre ellas. El término "bocata" ha pasado a ser de uso común en España en cuanto sinónimo de bocadillo.” (FJ 4º)

STS de 23 de abril de 2009 (RC 3126/2007)

“[...] El término "cosmos" podrá considerarse como no genérico desde el punto de vista legal, pero sí que es de común utilización en cuanto a su sentido de universalidad y como tal es inapropiable.” (FJ 4º)

STS de 23 de febrero de 2011 (RC 3908/2010)

“[...]Es precisamente la pluralidad de distintivos que incluyen la expresión "Guía de l'Oci" más otros términos el factor que determina que, cuando "Taznia Media, S.L." interesa el registro de la marca ahora debatida, no pueda ser inscrita. Si en el año 1975 pudo aceptarse el registro de la marca número 800.545 "Guía del Ocio" para publicaciones, bien porque entonces no se considerasen sus términos genéricos o descriptivos, bien porque superase este obstáculo a la vista del uso previo del signo, lo cierto es que en la situación del mercado de las publicaciones existente en el año 2008, cuando "Taznia Media, S.L." solicita la inscripción de su nueva marca "Guía de l'Oci" esta expresión aislada, por sí sola, no podía ser registrada.

Se trata, en efecto, de un signo que se ha convertido en habitual, dentro del lenguaje común, para designar un determinado producto en el sector de la edición de periódicos o revistas, en cuanto "guía" que informa al público de las actividades de ocio a su disposición. Al igual que expresiones similares ("gaceta", "diario", "boletín" u otras análogas) con ellas se designa un "género" de publicaciones periódicas que dan conocer datos o noticias a los usuarios. Las "guías" (de los viajes, de los teléfonos, de los ferrocarriles, de los vinos u otras similares, incluidas las "guías del ocio") son, por lo tanto, un determinado "género" de publicaciones que sólo serán protegibles -con independencia de que en algún momento se haya admitido una marca que incorpore estos términos aislados- en cuanto incorporen otros datos añadidos que contribuyan a identificar el origen empresarial de quien las edita.

Ni era este el caso de autos ni podía "Taznia Media, S.L." sostener que concurrían en la nueva marca "Guía de l'Oci" los factores de excepción del artículo 5.2 de la Ley 17/2001 por el mero hecho de que sí lo fueran, o hubieran sido en su momento, respecto de la marca número 800.545 "Guía del Ocio" inscrita en 1975." (FJ 9º)

Esta misma doctrina se reitera en la STS de 10 de mayo de 2011 (RC 4059/2010) FJ 10º.

V.4 Art. 5.1.g) Signos que inducen a engaño o error

“Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.”

V.4.1 Concepto y Ratio Legis

STS de 25 de enero de 2010 (RC 1007/2009)

En esta sentencia la sala considera aplicable esta prohibición porque el signo mixto solicitado es susceptible de inducir a error acerca de su connotación oficial.

“[...] Este precepto (art. 5.1 g) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas) impide al acceso a registro de los signos engañosos en relación con los productos o servicios que distingue, se trata de una prohibición absoluta del signo per se y no en relación con otros signos, que ha sido matizada por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas.

[...] La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer las prohibiciones absolutas en el artículo 5.1 desarrolla diversos apartados, pero en relación con las marcas engañosas introduce una variación –respecto de su equivalente en la Ley 32/88- en la redacción del apartado g) acudiendo a una lista ejemplificativa, que permite considerar incluido la posibilidad de inducir a error al consumidor o usuario en relación con las características de la entidad de cuyo origen proceden los productos o servicios. En la configuración de la marca solicitada, se aprecian dos elementos denominativos -"Mostra" y "Tarragona"-, completados por una combinación de elementos descriptivos -"Pescadora i Marinera"- y una serie de dibujos sugestivos del ámbito marino, que no logran que la marca supere la prohibición contenida en el

artículo 5.1g) de la Ley de Marcas. Todos los elementos aluden a la actividad de la Muestra y a la ciudad de Tarragona, percibiéndose como un signo vinculado de alguna forma con el Ayuntamiento de Tarragona, que es lo que, entre otros motivos, pretende impedir el apartado g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Ciertamente, ni todas las muestras son municipales, ni todas las denominaciones de ciudades que pueden aparecer en las composiciones marcarias, tienen vedado su registro por aplicación de esta prohibición absoluta, pero en el caso presente, todos los elementos adoptados confluyen y refuerzan la idea de una muestra "oficial", supervisada, organizada, o de alguna manera garantizada por la Corporación Municipal, por lo que en el presente caso, sí es aplicable la prohibición contenida en el artículo 5.1g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la sentencia debe ser casada" (FJ 3º)

V.4.2 Desarrollo jurisprudencial

En este punto se recogen los fundamentos de diversas sentencias de la Sala en los que queda explícita su doctrina sobre la interpretación del Art. 5.1.g) de la Ley.

STS de 20 de noviembre de 2012 (RC 4129/2011)

En esta sentencia la Sala se remite a la jurisprudencia contenida en la SSTS de 18 de mayo de 2009 (RC 3361/2007) y de 25 de abril de 2002 (RC 1673/1996) y confirma la decisión de la Sala de Instancia por considerar que la marca "LA DAMA DEIBIZA" está incurso en el Art. 5.1.g) de la Ley.

"[...]En este sentido, debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 3361/2007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas, tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir. En esta línea, la sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2005 (RC 6128/2002), expresaba:

«Por su parte, el artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas también establece como prohibición absoluta los signos que "puedan inducir al público a error particularmente sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios". La "ratio legis" del precepto, es la defensa de los consumidores y usuarios, no como la anterior que está dirigida a la defensa de los empresarios. Con ella se impide que aquellos experimenten confusión sobre cuál es el lugar de fábrica o de producción del artículo o servicio que contratan. Este error se originará no sólo cuando se induzca a pensar que un producto que tiene un origen determinado lo es de otro lugar, sino también cuando tal inducción lo sea

respecto de qué parte de un lugar más o menos amplio, que además es diferenciable en su ámbito de las demás partes, procede el producto. Es esto lo que ocurre en el caso presente. Resulta evidente el riesgo de confusión que se creará en el consumidor ante un producto procedente del "Parque Natural de Aralar", que tanto puede corresponder al que lo es de Guipúzcoa, como al que lo es de Navarra, ya que el consumidor medio no se parará a meditar sobre si esta última lo tiene o no declarado como tal Parque, al reducir en su mente ambos a uno solo por la circunstancia de que se designa por el topónimo de una sierra».

La jurisprudencia de esta Sala se remonta a la establecida en la sentencia de 25 de abril de 2002 (RC 1673/1996), que consideró, en aplicación del precedente Estatuto de Propiedad Industrial, que no podían acceder al registro como marcas aquellos signos que incluyen términos geográficos singulares, que carecen de valor identificativo de los productos designados y pueden inducir a confusión al público haciéndoles creer que tienen un respaldo o reconocimiento oficial.

No debemos olvidar que el aceite producido en una región determinada con olivas procedentes de dicha región, comarca o zona, poseen un reconocimiento en el tráfico comercial en atención a su origen, cuya calidad y características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico, que incluye los factores naturales y humanos. En el presente caso, y aunque el pleito no fue recibido a prueba, lo cierto es que el propio recurrente en su escrito de interposición efectúa una valoración de la documental aportada por ambas partes, cuestión en la que no deberemos entrar, dado que no sólo no fue articulada prueba alguna en la instancia, sino también porque resulta ajena al objeto del presente recurso de casación.

Sin embargo, la parte recurrente reconoce en la interposición del recurso de casación que nos ocupa, que la producción de aceite de oliva en la isla de Ibiza constituye una tradición familiar y doméstica mantenida en la actualidad por unos pocos productores artesanales. Dicha circunstancia, al margen de su mayor o menor trascendencia económica, ha de ser tenida en cuenta a fin de evitar la posible confusión en el mercado entre el aceite que de modo artesanal se elabora en la mencionada isla y el aceite de oliva cuyo amparo a través de la marca que nos ocupa se ha interesado.” (FJ 4º)

STS de 18 de junio de 2012 (RC 4191/2011)

Se remite a la doctrina sobre la prohibición de acceso registral de signos que induzcan a error por aparentar un carácter oficial del que carecen y la aplica al caso concreto con la siguiente fundamentación jurídica:

“[...] hemos dicho recientemente (en Sentencia de 25 de enero de 2012, RC 1007/2009) que «La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer las prohibiciones absolutas en el artículo 5.1 desarrolla diversos apartados, pero en relación con las marcas engañosas introduce una variación -respecto de su equivalente en la Ley 32/88- en la redacción del apartado g) acudiendo a una lista ejemplificativa, que permite considerar incluido la posibilidad de inducir a error al consumidor o usuario en relación con las características de la entidad de cuyo origen proceden los productos o

servicios». Y continuamos en dicha Sentencia, en relación con el caso concreto: «En la configuración de la marca solicitada, se aprecian dos elementos denominativos - "Mostra" y "Tarragona"-, completados por una combinación de elementos descriptivos -"Pescadora i Marinera"- y una serie de dibujos sugestivos del ámbito marino, que no logran que la marca supere la prohibición contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas. Todos los elementos aluden a la actividad de la Muestra y a la ciudad de Tarragona, percibiéndose como un signo vinculado de alguna forma con el Ayuntamiento de Tarragona, que es lo que, entre otros motivos, pretende impedir el apartado g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Ciertamente, ni todas las muestras son municipales, ni todas las denominaciones de ciudades que pueden aparecer en las composiciones marcarias, tienen vedado su registro por aplicación de esta prohibición absoluta, pero en el caso presente, todos los elementos adoptados confluyen y refuerzan la idea de una muestra "oficial", supervisada, organizada, o de alguna manera garantizada por la Corporación Municipal, por lo que en el presente caso, sí es aplicable la prohibición contenida en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la sentencia debe ser casada».

La anterior consideración es plenamente trasladable a este caso. La finalidad perseguida en el citado apartado g) del artículo 5.1 de la Ley hoy vigente se vería frustrada mediante la utilización en el mercado de distintivos que directamente se refieren a la moda de Ibiza, cuyo empleo ha sido asumido por el Consejo Insular no solo mediante la inscripción de la marca opuesta, sino mediante una persistente actividad de difusión y fomento presidida por el interés general de salvaguardar y promover una industria que hoy ya representa un signo de identidad de la isla. El empleo de distintivos marcarios con una tan intensa evocación del estilo ibicenco como la que muestra la marca aspirante al registro, posibilita la indebida atribución de los servicios cubiertos por el signo «Ibiza Fashion Week» a la entidad pública territorial que hasta el momento ha venido promocionándolo. ” (FJ 5º)

STS de 15 de diciembre de 2010 (RC 1928/2010)

“[...] El extremo del segundo motivo de casación en que la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tampoco puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE" (denominativa), para amparar productos de la clase 30, algunos de los cuales no tienen corteza, puede inducir a error a los potenciales consumidores sobre las características de los productos.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio jurídico de la Sala de instancia, que confirma la decisión de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estima que procede la

denegación de la marca solicitada número 2.674.387 "CORTEZA INVISIBLE", respecto de los específicos productos reivindicados en la clase 30, al estimar que concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas." (FJ 6º)

STS de 25 de marzo de 2010 (RC 62/2009)

"[...] El motivo de casación debe ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en la letra i) de la referida disposición, que prohíbe aquellos signos que reproduzcan los signos distintivos de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias y otras entidades locales, a menos de que medie la debida autorización, y el artículo 4 de la Ley de Marcas, que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la marca solicitada número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), para amparar productos de la clase 9 (soportes de registros magnéticos, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de sonido e imágenes, en particular cintas de audio, casetes, discos compactos, discos acústicos, cintas de vídeo, disquetes, cd-rom, soportes de registros dvd [digital vídeo disc]), que resulta fácilmente comprensible por los consumidores españoles pues alude a una zona geográfica de las Islas Baleares reconocida por su atractivo turístico, relacionado con el paisaje, el ocio y la música, carece de carácter distintivo, en cuanto se compone exclusivamente de un vocablo que identifica a la Isla de Ibiza, que no sirve para que el consumidor relevante medio -no necesariamente especializado-, que adquiere los productos reivindicados, pueda distinguir el origen empresarial, e induce a error sobre la procedencia real de los productos designados, en la medida en que puede indicar o sugerir que se trata de productos audiovisuales producidos en esa Isla o acreditados por su distinción oficial por la Comunidad Autónoma insular.

"[...] consideramos que la determinación del público relevante en la adquisición de productos de cintas de audio, casetes, discos compactos, es un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que, no obstante, puede percibir que la marca indica erróneamente el origen de los productos designados, induciéndoles a una elección adversa, al creer que los productos están relacionados con la producción musical que distingue a esa Isla o presentan características particulares asociadas a esa zona geográfica." (FJ 4º)

STS de 22 de septiembre de 2009 (RC 1008/2008)

"[...] De las causas de prohibición absoluta invocadas, obviamente son inaplicables las descritas en las citadas letras f) y j). La primera, porque su invocación aquí adopta un carácter genérico, insuficiente para caracterizar con autonomía el caso concreto sometido a nuestra consideración y la segunda porque se refiere al supuesto de símbolos públicos en nada concernidos por el caso que examinamos.

El problema, por tanto, es preciso referirlo al supuesto descrito en la letra g): "los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".

Siendo evidente que ni la calidad ni la procedencia geográfica pueden originar un error en el público sobre el servicio a prestar bajo la denominación comercial ACTIVA INVESTIGACIÓN, sin embargo tampoco puede ignorarse que siendo su objeto exclusivo los servicios de custodia, seguridad y protección, en la mente no especializada del público el apelativo INVESTIGACIÓN puede inducir fácilmente a error en la naturaleza del servicio, en el sentido de extenderse a las facultades de investigación reservadas legalmente a los detectives privados y prohibidas también por Ley -según hemos indicado con anterioridad- a las empresas de seguridad, dada la evidente conexión lógica y funcional de ambos conceptos (seguridad e investigación) hasta el punto de que la propia Ley 23/1992 reitera a la inversa la prohibición, en el sentido de que los detectives privados no puedan prestar servicios propios de las empresas de seguridad, lo que pone de manifiesto la tendencia natural a que, de no mediar estas prohibiciones, ambas actividades llegaran a complementarse en manos de un solo titular, tendencia natural que obviamente sería aceptada también con naturalidad por los usuarios del servicio de seguridad, si éste recibe como denominación predominante la expresión INVESTIGACION.

Son estas razones las que nos inducen a resolver que para los servicios de la clase 45 del Nomenclátor el nombre comercial ACTIVA INVESTIGACION incurre en la prohibición absoluta del artículo 5-1-g) de la Ley de Marcas, lo que nos obliga a estimar tanto el recurso de casación como el contencioso-administrativo a los que se contraen estas actuaciones judiciales.” (FJ 4º)

V.5 Art. 5.1.h) Indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas

Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.

STS de 16 de julio de 2010 (RC 1894/2009)

En la sentencia se declara que la Sala de Instancia ha interpretado indebidamente esta prohibición absoluta y, al estimar el recurso de casación, se argumenta que el distintivo “LA PALMA BLANCA”, solicitado para bebidas alcohólicas, evoca una indicación de procedencia de la D.O. La Palma.

“[...] consideramos que el segundo, el tercer y el cuarto motivos articulados, deben ser acogidos, puesto que estimamos que la Sala de instancia ha incurrido en una

interpretación inadecuada del artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos «que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas», al estimar procedente la inscripción de la marca solicitada número 2.687.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), que designa bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en la medida que esta declaración contradice el sistema de protección de las denominaciones de origen en el sector vitivinícola, pues el distintivo cuestionado evoca una indicación geográfica de procedencia de una determinada clase de vinos D.O. La Palma, que puede inducir a error al consumidor.

En efecto, aunque los términos utilizados en la configuración de la marca aspirante "LA PALMA BLANCA" aludan a una especie o variedad vegetal propia del área mediterránea, característica, como es notorio, de la ciudad de Elche, relacionada con las palmeras datileras, no podemos ignorar su significado etimológico indicativo de procedencia geográfica (ciudad de Palma o isla de La Palma) y que, a la vez, informa de la naturaleza y las características de determinados productos elaborados con la palma blanca, por lo que resulta de aplicación la prohibición absoluta de registro, establecida en el artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en cuanto que consideramos que los productos reivindicados (bebidas alcohólicas) pueden asociarse indebidamente a los vinos amparados por la Denominación de Origen La Palma, que se encuentra protegida conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias de 16 de febrero de 1994, por la que se reconoce la Denominación de Origen de Vinos "La Palma" y se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, y en la Orden de ratificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de junio de 1994, por ser el término "PALMA" el elemento más característico del signo controvertido, que contribuye a individualizarlo y el que capta de forma preferente la atención del público.”

“[...] En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 25 de octubre de 2002 (RC 6082/1996), cuya fundamentación reproducimos en la sentencia de 5 de marzo de 2009 (RC 2784/2007), declaramos:

«Efectivamente, como dice la STS de 29 de enero de 1983, "el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, vinos protegidos por la Denominación que no sean tales". En términos análogos, la STS de igual fecha, al pronunciarse sobre la interpretación del art. 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial (inmediato precedente del art. 11.1.f) de la L.M., aunque la redacción no sea idéntica) dice que tal precepto "impide admitir distintivos en los que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia de crédito y de reputación industrial", pues, añade, "la firma peticionaria se aprovecharía en forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio... aunque no fuesen esas sus intenciones o proyectos". La STS de 25

de mayo de 1983 dice que "incluso las marcas no prevalecen frente a la específica protección de la denominación de origen". Pero es en la STS de 29 de septiembre de 1990 donde hallamos una clara doctrina sobre las denominaciones de origen. En dicha sentencia, tras definir las (ftos. jcos. 6º y 8º) se dice (en el f.º j.º 10º, "in fine") que "lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda de verdad a lo que espera el consumidor. Con otras palabras, trata de ganar y conservar la confianza de un consumidor que no tendrá inconveniente en pagar un precio más elevado -resultante del juego normal del mercado: a menos oferta y mayor demanda, el precio sube- si se le da lo que quiere recibir: un producto que es de una determinada calidad precisamente porque procede de una determinada comarca". Destaca esta misma sentencia (en el f.º j.º. 11º) la conexión existente entre la defensa de los consumidores que la Constitución encomienda a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que reciben mediante una correcta aplicación de las normas de rango inferior que regulan las Denominaciones de Origen (entre las que sin duda se incluyen las que la sentencia recurrida en casación ha inaplicado), añadiendo la STS a que ahora nos referimos (esta vez en el f.º j.º. 12º) "la preeminencia normativa de que goza la denominación de origen, cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación de un sector". Jurisprudencia la hasta aquí expuesta que no entra en contradicción con la STS de 18 de noviembre de 1985, a la que tanta importancia atribuye la parte recurrida, y a la que debe añadirse la STS de 2 de abril de 1966, de la que se desprende que sólo los productores de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" pueden utilizar la denominación propia de su procedencia vinícola de calidad.

A idéntica conclusión nos lleva la toma en consideración de la interpretación realizada por el T.J. (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). Dicho Tribunal, al resolver sendas cuestiones prejudiciales mediante sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999, remite al Juez Nacional la apreciación del riesgo de confusión existente cuando se utiliza como marca no la totalidad de los elementos que integran una denominación de origen compuesta sino tan solo uno de sus componentes. Apreciación que debe efectuar sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro de la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tomarse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyas expectativas pueden verse defraudadas.».

Y en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 13 de marzo de 2008 (RC 3720/2005), dijimos:

«Al analizar si la negativa a la inscripción de las nuevas marcas es, en este caso, conforme a derecho debemos examinar el artículo 81 del Estatuto del Vino (y las disposiciones concordantes del Reglamento de la denominación de origen "Ribera del Guadiana") en sintonía con el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 1988. El segundo de dichos preceptos, como es bien sabido, prohíbe de modo absoluto el registro de los signos que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios, mención esta última que es la que importa a los efectos del recurso.

La razón de ser de ambas prohibiciones legales es análoga, pues, aun cuando la marca tiende a informar primordialmente sobre la procedencia empresarial del producto

mientras que la denominación de origen lo hace desde la perspectiva geográfica (completada por la referencia a un determinado nivel de calidad característica de la zona), en la prohibición absoluta de registro de los signos que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de los productos confluye el mismo designio que inspira el artículo 81 del Estatuto del Vino. En definitiva, se trata de dar prioridad a los derechos de los consumidores potencialmente inducidos a confusión respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto amparado por el signo registrado.

La aplicación conjunta de los dos preceptos mencionados no puede hacerse de un modo mecánico o automático, como si la mera inclusión -en una marca aspirante a su protección registral- de cualquiera de las referencias geográficas o toponímicas comprendidas en una denominación de origen (comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de producción) hubiera inexorablemente de ser rechazada en virtud del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas.

Por el contrario, cuando aquella inclusión no constituya el elemento clave de la marca ni su factor identificativo más destacado y el componente geográfico o toponímico tenga, a la vez, otras acepciones relevantes o significados históricos, artísticos o conceptuales que sobrepasen la mera dimensión territorial del vocablo, en estos supuestos, decimos, será lícito acceder al registro de la marca si razonablemente se puede concluir que ésta no inducirá a error al consumidor respecto del origen geográfico del producto. No entrará en juego para tales supuestos la prohibición inserta en el citado artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas.

Debemos añadir, finalmente, que la inclusión de determinados datos o elementos geográficos inspira igualmente otras prohibiciones absolutas de registro como son las comprendidas en las letras c) y h) del mismo artículo 11.1 de la Ley 32/1988: no cabe la inscripción de las marcas "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...]" (letra c) ni de aquellas que "reproduzcan o imiten la denominación [...] de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización" (letra h). Ninguna de ambas prohibiciones ha sido considerada en la sentencia ni tratada en el recurso de casación, que debe limitarse a examinar si concurrían las circunstancias determinantes de la aplicación del artículo 11.1 letra f) de la citada Ley 32/1988.» (FJ 5º)

V.6 Art. 5.2 Distintividad sobrevenida

STS de 23 de febrero de 2011 (RC 3908/2010)

Aún cuando en esta sentencia la Sala no pudo entrar a conocer la alegación de distintividad sobrevenida, por no referirse a ella la sentencia impugnada y no haber sido invocada incongruencia omisiva, sí expone en qué consiste la distintividad sobrevenida en el siguiente párrafo.

“[...] La excepción prevista en el artículo 5.2 de la Ley 17/2001 se aplica a las marcas cuya inscripción se pretenda. Con ella se admite que signos carentes en principio de los

requisitos exigibles a tenor de las letras b), c) y d) del apartado primero del artículo 5 superen la prohibición absoluta de registro, si quien pretende la inscripción de la nueva marca demuestra que ésta ya había adquirido en aquel momento, previo a la inscripción, "para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma". (FJ 9º)

Esta misma doctrina se reitera en la STS de 10 de mayo de 2011 (RC 4059/2010) FJ 10º.

STS de 14 de julio de 2009 (RC 5902/2007)

La Sala no considera acreditada la distintividad sobrevenida de la marca “AGUA FRESCA DE ROSAS” para el ámbito de la cosmética y perfumería.

“[...] En el presente supuesto a pesar del esfuerzo probatorio desarrollado por la parte recurrente no ha resultado acreditado de forma determinante que como consecuencia del uso, la marca solicitada “Agua Fresca de Rosas” haya adquirido distintividad en los sectores interesados, jabones, cosmética, perfumería y que en este caso el consumidor medio perciba efectivamente que el producto proviene de una empresa determinada, esto es, que identifique su origen empresarial. Entendemos que la documental aportada aún cuando acredita un cierto reconocimiento de la expresión y un gran número de ventas del producto, no es suficiente a los efectos de apreciar que se trata de un supuesto en que se ha adquirido el carácter distintivo por el uso, que exige, un uso intenso y significativo del signo de tal entidad que venga a identificar el producto “Agua Fresca de Rosas” en los sectores interesados o de referencia y su atribución a una exclusiva y única procedencia empresarial. Por consiguiente, no habiéndose justificado que el uso que se ha hecho de la marca tenga el carácter de intenso hasta el punto de adquirir la distintividad a la que se refiere el precepto indicado, procede la desestimación de la alegación expuesta.

En suma, a pesar de la invocación de los criterios mantenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cabe concluir que los criterios jurídicos en ella formulados no permiten considerar acreditado el presupuesto de distintividad exigible para autorizar el registro de un signo como marca, ya que en este caso, no se ha acreditado fehacientemente su adquisición por el uso continuado e intenso en los sectores de referencia, y como hemos expuesto, y no siendo aplicable la excepción del apartado segundo del art. 5 de la Ley mencionada, la conjunción de los vocablos considerados utilizados en la configuración de la marca “Agua Fresca de Rosas”, analizados desde una visión global o de conjunto, son percibidos por los consumidores en el sector de la perfumería como indicaciones de las características y cualidades intrínsecas del producto, que se refieren al carácter “Fresco” y a su composición de “Rosa”, y no les permite reconocer el origen empresarial de dicho producto.” (FJ 5º)

VI PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO (Ley 32/1988 de Marcas)

VI.1 Doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del Art. 12.1.a) LM

En las siguientes sentencias la Sala aplica la prohibición relativa por considerar incompatibles a las marcas por coincidencia aplicativa y similitud en los distintivos comparados.

STS de 12 de marzo de 2010 (RC 3909/2007)

“[...] lo que resulta evidente es que existe una clara relación aplicativa entre los servicios de transporte o distribución de alimentos y los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 en las que la parte recurrente centra su actividad. En este aspecto puede afirmarse que el juicio de hecho realizado en el supuesto de autos tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia afirmando que existe una total disparidad aplicativa de las marcas enfrentadas resulta patentemente equivocado, lo que permite su rectificación en esta sede de casación, en la que las valoraciones de hechos no resultan revisables salvo que estén carentes de motivación o resulten arbitrarias o manifiestamente erróneas (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-). Hemos de concluir, por consiguiente, que se ha producido una errónea aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al entender que no existe entre las marcas enfrentadas ningún riesgo de confusión o asociación, ya que dicho juicio es consecuencia de una valoración manifiestamente equivocada sobre la absoluta falta de relación aplicativa entre los servicios de transporte de mercancías y los productos alimentarios de las citadas clases 29 y 30 cuando tales servicios de transporte o distribución comprenden a los productos del sector de la alimentación. En esos casos, efectivamente, una marca de servicios de distribución de alimentos y otra referida a los alimentos pueden ser fácilmente confundidas o asociadas en el tráfico mercantil si incorporan respectivamente elementos denominativos tan distintivos y próximos como "Facsa" y "Faccsa".” (FJ 3º)

STS de 8 de julio de 2009 (RC 4491/2007)

*“[...] Rechazada la causa de inadmisión esgrimida por la entidad Megamultimedia, procede resolver la impugnación que la actora Corporación Dermoestética realiza de la concesión administrativa de la marca "Dermoestética Magazine", examinando si la misma incurre en la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1.988 aplicable al caso *ratione temporis*. Pues bien, dicha prohibición opera cuando existe entre las marcas enfrentadas una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual en relación con productos o servicios idénticos o similares, que pueda inducir a confusión al usuario medio de dichos productos o servicios.*

En lo que respecta al ámbito aplicativo, los productos de la clase 16 reclamada por la marca novel (que incluye todo tipo de publicaciones, folletos, revistas, etc.) tienen una indiscutible relación con los servicios sobre los que se proyecta la marca prioritaria,

pertenecientes a las clases 35 y 38, que comprenden los servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales (clase 35) y los de difusión de programas de radio y televisión (clase 38). En efecto, tanto los productos de la clase 16 como los mencionados servicios de las clases 35 y 38 son instrumentales para difundir cualquier tipo de mensaje, de tal forma que aun perteneciendo a distintas clases del nomenclátor, los folletos o cualquier tipo de publicaciones escritas y los servicios de publicidad o de difusión de programas de radio o televisión han de considerarse estrechamente relacionados. Quiere esto decir, por tanto, que existe una suficiente conexión aplicativa como para que no puedan coexistir en dichas clases marcas que por su parecido puedan inducir a la confusión a los consumidores.

En cuanto al parecido entre la marcas en litigio, ambas presentan una coincidencia denominativa relevante, la del término "dermoestética" que es sin duda el de mayor distintividad de los tres presentes entre las dos marcas. Dicha coincidencia denominativa y fonética hace que la marca solicitada "Dermoestética Magazine" pudiera asociarse a la prioritaria "Corporación Dermoestética", llevando a los usuarios a pensar que cualquier publicación con esa denominación perteneciese a la empresa titular de la prioritaria. Es verdad que en el presente supuesto los tres términos usados por las marcas en litigio podrían calificarse de poco distintivos, pero ello no evita el mencionado riesgo de asociación entre las dos marcas tal como están configuradas. En efecto, de los dos vocablos de la marca solicitada, magazine (revista) sería genérico en sentido estricto para la clase 16 solicitada, aunque su combinación con "dermoestética" -genérico y descriptivo para determinados servicios de salud- haría registrable la marca en la clase 16. Algo análogo sucede con la marca prioritaria, que combina el mismo vocablo "dermoestética" con "corporación", que describe cualquier tipo de entidad o empresa. Pero la prioritaria tiene adquirida la protección registral, reforzada por una cierta notoriedad en su sector específico, y pese a la escasa distintividad de los términos empleados no cabe duda de que en ámbitos aplicativos relacionados, la nueva marca podría hacer pensar que cualquier publicación con esa denominación fuera un medio de difusión de la marca prioritaria, lo que debe conducir a la denegación de aquélla, en contra de lo decidido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Debe pues estimarse el recurso y rechazar la inscripción de la marca solicitada." (FJ 4º)

STS de 13 de abril de 2009 (3113/2007)

"[...] Limitándonos, a los efectos que aquí interesan, al mero contraste de las marcas "Airtech" y "Airtex", consideramos que existe gran semejanza fonética y aplicativa entre ambas. En cuanto a la similitud denominativa baste decir que los términos "airtech" y "airtex" tienen una fonética muy parecida, próxima a la identidad, de modo que su coexistencia para identificar productos similares podría generar una cierta confusión en los consumidores. Y en cuanto a la semejanza aplicativa, ambas marcas tratan de proteger productos que, además de figurar unos y otros en la misma de la clase 12 del Nomenclátor Internacional, corresponden al mismo sector industrial, esto es al de los vehículos de locomoción: una (Airtex) protege sus motores y bombas y otra (Airtech) los vehículos de locomoción en sí mismos. La relación aplicativa entre ambos es obvia como corresponde al todo (los vehículos) y a algunas de sus partes esenciales (los motores), por lo que fácilmente podrían ser asociados los motores y bombas de vehículos "Airtex" a los vehículos "Airtech" con detrimento de la prioridad registral

que corresponde a aquéllos. El nuevo signo distintivo, en consecuencia, resulta incompatible con el prioritario en el tiempo. ” (FJ 4º)

VI.2 Aplicación del Art. 12.2 en vía jurisdiccional

STS de 11 de febrero de 2009 (RC 6133/2006)

Como consecuencia de la estimación del recurso de casación, la Sala entró a conocer el fondo del asunto y consideró admisible, en vía judicial, la declaración de consentimiento del titular de la marca causante de la denegación a la aspirante, reiterando la doctrina ya expresada en su sentencia anterior de 22 de noviembre de 2006 y en las que en ella se citan.

“[...] El artículo 12.2 de la Ley de Marcas establece que "...podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopte, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión".

En el caso presente, el titular de la marca solicitante presentó con la demanda declaración de consentimiento del titular de la marca QUICKSTEP Nº 616.356 -S. Oliver Bernd Freier GmbH&Co. KG- de fecha 13 de octubre de 2004, para la inscripción de la marca QUICKSTER nº 773.979, habiendo sido otorgada dicha declaración ante Notario Alemán Jürgen Kirchner, y legalizada por medio de Apostilla.

En consecuencia, resulta de aplicación el indicado artículo 12.2, pues las marcas enfrentadas, aunque tienen una gran similitud, no son absolutamente idénticas, siendo sus últimas sílabas "ster" y "step", distintas tanto fonética como conceptualmente, al no tener similar pronunciación, resaltando el sonido de su última letra, a la par que mientras que la primera no designa nada en concreto, la segunda da idea de paso o movimiento en su idioma de origen.

Por último, el hecho de que el documento que acredita el consentimiento se haya presentado con la demanda no impide la inscripción de la marca inscrita, pues como se dijo en la sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2006 y las que en ella se citan:

"será válido y eficaz aunque se haya presentado en vía jurisdiccional, ya que tal consentimiento del titular registral hace desaparecer el obstáculo de la marca que consiente, la cual manifiesta libremente su propósito de convivencia de las marcas enfrentadas y ya no constituyen obstáculo para la inscripción de la nueva marca en cuanto que el propio interesado manifiesta que no existe peligro de confusión entre ellas, que es el objeto que persigue el Art. 12.1 a) de la Ley, y por tanto es evidente que la sentencia recurrida infringe por omisión lo dispuesto en el Art. 12.2 de la Ley 32/1988".” (FJ 3º)

VI.3 Títulos nobiliarios como marcas (Art. 13.b) LM)

STS de 17 de junio de 2009 (RC 3914/2007)

La Sala estima el recurso de casación, concediendo finalmente la marca “MARQUÉS DE DOMECCQ” para jamones, por considerar que la Sala de Instancia vulnera la jurisprudencia contenida en las SSTs de 15 de octubre de 2008 (RC 3149/2006) y de 14 de noviembre de 2008 (RC 4759/2006), “de la que se desprende la inoponibilidad de la marca "Ganadería Marqués de Domeccq" a la solicitud de registro de la Marca "Marqués de Domeccq", formulada precisamente por quien ostenta el título nobiliario que la marca recoge”.

“[...] Los dos motivos casacionales se formulan al amparo del artículo 88. 1 d) de la Ley Jurisdiccional y D. Pedro Domeccq Gandarías denuncia la infracción de los artículos 12 y 13, apartados a) y b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, de los artículos 4.1 y 4.4 d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de los Estados Miembros en materia de Marcas y artículo 12 y artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidación Personal y Familiar y la Propia Imagen, Ley 1/1982, en relación con el artículo 7 de la misma. También se considera infringida la jurisprudencia aplicable, sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de mayo de 1997, STC 126/1997 sobre los títulos nobiliarios y la del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2004 (RC 2004/5353).

Las consideraciones expuestas nos llevan a estimar el recurso de casación deducido por cuanto la sentencia impugnada ha realizado una interpretación del artículo 13 b) de la Ley de Marcas contraria a la que hemos mantenido en nuestras Sentencias de 15 de octubre de 2008 (casación 3149/2006), y de 14 de noviembre de 2008 (casación 4759/2006) que examinan la misma cuestión que la ahora suscitada de cuya doctrina se desprende la inoponibilidad de la marca "Ganadería Marqués de Domeccq" nº 2.273.962 (cuya resolución de concesión fue anulada por esta Sala), a la interesada "Marqués de Domeccq" nº 2.420.693 solicitada por quien ostenta el título nobiliario que la marca incorpora. Resulta de plena aplicación la doctrina contenida en las Sentencias indicadas que se resumen en el Fundamento Jurídico 3º de la sentencia de 14 de noviembre de 2008 de la siguiente manera: "[...]1) la inscripción de una marca que se base de forma esencial en un título nobiliario requiere la autorización del propietario del título, pues el título nobiliario está incluido en la expresión "cualquier otro medio de identificación frente al público" a que se refiere el art. 13.b) de la L.M.; 2) ante la oposición del propietario del título nobiliario, no debió concederse la inscripción de la marca "Ganadería Marqués de Domeccq"; 3) incluso aceptando el carácter notorio de esa marca, es necesario el consentimiento del propietario del título nobiliario para que un signo pueda usarse como distintivo de productos o servicios; 4) el art. 3.1 de la L.M. legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales; y 5) aunque el título nobiliario sea sólo un "nomen honoris" que se agota en su existencia, no puede ser negada su eficacia opositora cuando el consentimiento del titular sea requisito para el ejercicio por otro de un derecho."

Como recuerda la indicada sentencia la inscripción del título nobiliario como marca no impide su protección también al amparo de la L.O. 1/1980. La utilización del título nobiliario inscrito como marca, cuando se ha dejado sin efecto la autorización previa, implica que está siendo indebidamente utilizado por un tercero, lo que conlleva la calificación de intromisión ilegítima prevista en el art. 7.6 de la L.O. 1/1980. Cabe revocar el consentimiento sin necesidad de alegar justa causa. La inscripción del título nobiliario como marca no comporta una renuncia o privación de la protección contenida en la Ley 1/1980, aparte de los derechos derivados de la aplicabilidad de la Ley de Marcas.

En presencia de todas estas circunstancias, como hemos avanzado, procede estimar el recurso de casación, pues la sentencia impugnada ha seguido un criterio contrario a la interpretación que del art. 13.b) de la Ley de Marcas hemos hecho en nuestras sentencias de 15 de octubre de 2008 (R.C. nº 3149/2006) y 14 de noviembre de 2008 (R.C. nº 4759/2006) jurisprudencia de la que se desprende la inoponibilidad de la marca "Ganadería Marqués de Domecq" a la solicitud de registro de la Marca "Marqués de Domecq", formulada precisamente por quien ostenta el título nobiliario que la marca recoge. La estimación del recurso conlleva la casación de la sentencia impugnada y, en cuanto tribunal sentenciador, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Pedro Domecq Gandarias contra la resolución de la OEPM de 6 de junio de 2003, que anulamos, declarando la conformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución de la propia OEPM de 20 de agosto de 2002 que acordó el registro de la marca nº 2.420.693 "Marqués de Domecq", clase 29, para jamones, solicitada por D. Pedro Domecq Gandarias, acto administrativo originario que declaramos conforme a Derecho, todo ello sin condenar a las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia." (FJ 5º)

VI.4 Marcas notorias y renombradas

STS de 29 de abril de 2010 (RC 3769/2009)

"[...] Por último, hemos mantenido con reiteración que el renombre de una marca no puede conllevar, en el marco normativo integrado por las Leyes de Marcas de 1988 y 2001, una debilitación sino un incremento de la protección registral a la que aquel signo tiene derecho. De modo que no es posible mantener la tesis según la cual el renombre "actúa como elemento potenciador de las ya existentes diferencias, permitiendo de este modo al consumidor distinguir con mayor claridad los productos que tiene ante sí". (FJ 6º)

VI.4.1 Aplicabilidad del Art. 13.c) LM

STS de 3 de junio de 2009 (RC 3912/2007)

En esta Sentencia, además de considerar aplicable la prohibición contenida en el Art.11.1.f) a la marca "FUNDACIÓN CAJA DUERO" para bebidas alcohólicas,

declara que incurre en la prohibición del Art. 13.c) por la notoriedad de “RIBERA DEL DUERO” en el sector de los vinos.

“[...] En el presente caso, al amparar la marca concedida "bebidas alcohólicas", está incidiendo de manera directa en el campo propio de la "Denominación de Origen Ribera del Duero", denominación que protege, conforme a su Reglamento de 1 de diciembre de 1992, "los vinos de calidad tradicionalmente designados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, cumplan en su producción, elaboración y crianza, todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente". No hay duda que la utilización del término "duero" para bebidas alcohólicas, entre las que se incluye el vino, puede producir una asociación de la marca pretendida con el origen de los vinos protegidos por la anterior denominación de origen, lo que llevaría al público consumidor al error de confundir, de un lado, el origen geográfico del producto, caso de que éste no fuere producido en este territorio, lo que determina la prohibición prevista en el art. 11.1.f) de la Ley de Marcas, y, de otro, confundirle sobre el origen empresarial de los vinos, lo que incluye al signo en la prohibición del artículo 12 de dicha Ley.

A las anteriores consideraciones deben añadirse dos más. En primer lugar, la marca "Ribera del Duero" es una marca notoria en el sector del vino, lo que determina que su protección lleve a ser más restrictivo en orden a exigir a otros signos que pretendan actuar en dicho sector una mayor distinción respecto a la anterior ya inscrita, pues si la distinción no es clara se incurre en la prohibición del artículo 13 c) de la Ley de Marcas. En segundo término, la propia regulación de la denominación de origen en cuestión -artículo 2.2.-, prohíbe "la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones o signos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con lo que son objeto de esta Reglamentación...", lo que indudablemente aquí ocurre respecto del término "duero", que es usado por la marca solicitada.” (FJ 3º)

STS de 16 de febrero de 2009 (RC 6355/2006)

En esta sentencia se resume la doctrina de la Sala sobre la protección reforzada de las marcas notorias.

“[...] La jurisprudencia de esta Sala, en aplicación de la Ley 32/1988, de Marcas, ha declarado que la protección de las marcas notorias -dentro del propio ámbito aplicativo- y de las renombradas -más allá del principio de especialidad- debe extremarse porque el conocimiento difundido de una marca notoria o renombrada puede favorecer la asociación de otros registros parecidos con ella. La tesis contraria conduciría al efecto perverso de disminuir la protección de una marca conocida respecto de la de otra que no goza de difusión entre los consumidores, en detrimento de la inversión empresarial efectuada en favor del reconocimiento comercial de una marca registrada. (RC 7178/2004, STS 17-5-2007). Las sentencias trascritas ponen de manifiesto el criterio de protección reforzada y examen que debe realizarse respecto de las marcas notorias, y que evidencian que no es atendible la alegación del recurrente, por haber sido correctamente aplicada en la sentencia de instancia el artículo 13 c) de la Ley de marcas.” (FJ 2º)

STS de 7 de enero de 3009 (RC 5753/2006)

La Sala casa la sentencia de instancia por considerar aplicable a la marca “IBERVUELO” la prohibición contenida en el Art. 13.c) de la Ley por el carácter renombrado de la marca “IBERIA”.

“[...] Por razones de economía procesal procede examinar en primer lugar el tercer motivo, relativo a la infracción de los artículos 3 y 13.c) de la Ley de Marcas. Digamos con todo que los dos primeros motivos estaban abocados al fracaso porque, en contra del carácter del recurso de casación, destinado sólo a la revisión del derecho, se encaminan a combatir la apreciación de la Sala de instancia sobre el riesgo de confusión de las marcas enfrentadas (primer motivo) y el criterio de la Sala de instancia sobre la relevancia del carácter genérico de los términos que integran la marca solicitada en relación con el citado riesgo de confusión con las marcas prioritarias.

Al margen de la cita del artículo 3 de la Ley de Marcas, cuyo apartado 2 recoge un supuesto distinto al de autos -el ejercicio de la acción de nulidad frente a una marca registrada-, debemos examinar la posible vulneración del artículo 13.c) de la citada Ley, pues la sociedad recurrente alega que no se ha otorgado la protección que dicho precepto establece para las marcas renombradas. Ciertamente el artículo invocado prohíbe el ilegítimo aprovechamiento de la reputación ajena y dicha previsión ha sido interpretada por una constante jurisprudencia de esta Sala en el sentido de dar una especial protección -también efectivamente presente en el referido artículo 3.2 de la Ley- a las marcas cuyo amplio conocimiento en el mercado beneficiaría a cualquier otra marca que suscitase su nombre o imagen. Entre las marcas reputadas destacan, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, aquéllas cuyo conocimiento por los consumidores desborda el ámbito aplicativo al que pertenecen y que se califican de renombradas, respecto a las que puede hablarse de un conocimiento generalizado de ellas en todos los sectores comerciales. Esto quiere decir que la protección de su reputación debe evitar que cualquier marca pueda beneficiarse de una asociación o incluso de una simple capacidad evocadora de la marca renombrada en cualquier campo comercial, a diferencia del caso de las marcas notorias, cuya difusión se restringe al propio ámbito aplicativo.

Pues bien, tiene razón la entidad recurrente al afirmar que la Sentencia recurrida ha infringido el artículo 13.c) por aplicar dicho precepto sin tener en cuenta el carácter renombrado de la marca "Iberia", cualidad que hubiera requerido un juicio especialmente estricto sobre el riesgo de asociación o, incluso, de mera evocación, entre las marcas en litigio, tanto más cuanto que la marca pretendida "Ibervuelo" presenta notables afinidades denominativas y conceptuales con Iberia como marca dedicada al transporte aéreo. En consecuencia, al no haberlo hecho así la Sala de instancia ha vulnerado el precepto que se comenta, por lo que debe estimarse el motivo y el recurso de casación.” (FJ 2º)

“[...] Casada la Sentencia impugnada, procede resolver la cuestión debatida en la instancia según se encuentra planteado el debate, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, y es la impugnación por parte de la

sociedad actora Iberrail, S.A., de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 1 de octubre de 2.003 por las que se denegó la referida marca "Ibervuelo". Pues bien, según ya ha quedado indicado no cabe duda de que entre las marcas en litigio ("Ibervuelo" e "Iberia") hay un acusado riesgo asociativo y evocador, por razones tanto meramente denominativas como conceptuales, habida cuenta que Iberia es una compañía y marca renombradas cuya actividad es el transporte aéreo. Y aunque su renombre hace que pierda trascendencia el sector aplicativo, tampoco puede desconocerse que algunos de los productos de la clase 16 -a la que pertenecen también las prioritarias- para los que se solicita la marca pretendida se asocian fácilmente al transporte, como lo son las cartas o sobres. En consecuencia debe rechazarse el recurso contencioso administrativo formulado por Iberrail, S.A. contra las mencionadas resoluciones administrativas denegatorias de la marca "Ibervuelo". ” (FJ 3º)

VI.4.2 Doctrina sobre el alcance y relación entre la prohibición contenida en el art. 12.1.a) y art. 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas

Se recogen diversas sentencias que dejan patente la doctrina de la Sala acerca de los supuestos de aplicabilidad del Art. 13.c), y que la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos comparados, supone el rechazo implícito de aprovechamiento indebido del signo notorio anterior.

STS de 15 de noviembre de 2010 (RC3811/2008)

“[...] En efecto, conforme es doctrina de esta Sala, la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede dissociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que, habiendo declarado el Tribunal sentenciador que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable, salvo cuando se acredite que para el público pertinente se produce riesgo de conexión entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, que influya en las opciones de compra y suponga un beneficio injusto por parte del titular de la marca aspirante y debilitamiento del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la marca anterior.” (FJ 5º)

STS de 15 de junio de 2009 (RC 5597/2007)

“[...] Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ya rechazó, con base en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que el registro de la marca internacional "CYBERDODO" supusiera un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos anteriores "DODOT", con la exposición de los siguientes razonamientos:

«Sostiene asimismo la recurrente que se infringe la jurisprudencia sobre la protección de las marcas notorias. A su juicio, la "especial notoriedad que ostentan las marcas Dodot y la obligatoriedad de que las marcas posteriores se alejen sustancialmente de éstas no se ha tenido en cuenta por la sentencia de instancia, lo que consideramos que comporta no sólo una errónea valoración de

la prueba obrante en autos, sino también una incorrecta aplicación de la jurisprudencia de este Tribunal".

El motivo también será desestimado. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de los artículos 12.1 y 13.c) de la Ley de Marcas, la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se refiere el primero de dichos preceptos supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha transcrito más arriba el riesgo de confusión prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

Queda, por tanto, igualmente excluida la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas para los supuestos en que ésta ha alcanzado un reconocimiento o prestigio determinado, bien en un sector específico del mercado (notoriedad), bien en general». (FJ 5º)

STS de 18 de mayo de 2009 (RC 1592/2006)

"[...] EL COTO DE RIOJA, S.A., ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 18 de abril de 2006, en el que articula tres motivos de casación.

[...] Tercero: Al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA denuncia la infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que se contiene en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, interpretando la Directiva de armonización de marcas, establecen los criterios de comparación de las marcas notorias y renombradas (arts 12.1 LM 1988 y art. 6 LM 2001) e infracción del art. 13.c) LM 1988 y de su jurisprudencia en relación con las consecuencias jurídicas ulteriores de la notoriedad y renombre de las marcas; así como infracción de la jurisprudencia que impide acceder al Registro a marcas que consisten en la adición de un vocablo a términos ya registrados; e infracción de la jurisprudencia que trata el carácter genérico o descriptivo de un signo que pretende funcionar como marca.

[...] El tercero de los motivos de casación ha sido resuelto por esta Sala en otros supuestos similares sobre el registro de marcas que incorporaban el término "COTO", como acertadamente ha señalado la parte recurrida, y el examen de los autos y esa jurisprudencia conducen a la desestimación del motivo por las siguientes razones: 1.- La notoriedad de "EL COTO" –que se recurre- no es obstaculizadora cuando las diferencias apreciadas por el Tribunal de instancia (irrevisables en casación) excluyen el riesgo de confusión y, con él, el de asociación. 2.- La prioritaria no viene constituida por un solo vocablo sino por dos. En la marca prioritaria el término "COTO" viene

precedido del artículo “EL”, mientras que en la aspirante se añade el término “XIRIMBAO”. Este segundo es el identificador y determinante; todo consumidor medio fijará en él su atención (percepción) y, si quiere individualizarla, podrá distinguirla, esto es, no confundirla, con “EL COTO”, no asociarla con la marca inscrita. 3.- Las consideraciones de la sentencia sobre el carácter genérico o usual del término “coto” no constituyen la “ratio decidendi”. 4.- En su oposición al recurso el recurrido ha demostrado que existen más de trece marcas registradas que incorporan el término “COTO” y que conviven en el mercado. 5.- En casación no cabe plantear cuestiones nuevas; tal carácter tiene cuanto se alega sobre la consideración del término “XIRIMBAO” -según se afirma sin prueba- como zona geográfica, lo que es mera consecuencia de no haber contestado a la demanda. 6.- Nuestra jurisprudencia ha resuelto en supuestos similares que el mero hecho de que una nueva marca para vinos incorpore, junto a otros, el término “COTO” no obliga a aplicar la prohibición prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas por la prioridad registral de la marca “EL COTO” que ostenta la entidad recurrente sino que, por el contrario, la protección registral dispensada a la marca “EL COTO” no impide que para productos vinícolas se registren otros signos que incorporen aquel vocablo con adiciones significativas. En definitiva, que no es en absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir en sentido favorable a la posibilidad de que coexistan con la marca “EL COTO” otras que, incluso para el mismo sector, incorporen junto a dicha palabra otras bien diferenciadas que contribuyan a lograr la capacidad distintiva del nuevo signo, sin riesgo de confusión ni de asociación con el precedente. 7.- El debate en este punto gira en torno a la mayor o menor fuerza distintiva del término común “coto” respecto de los identificadores ulteriores. Para el Tribunal sentenciador el vocablo singularizador es, sin lugar a dudas, el término añadido “XIRIMBAO”, pues es el que, dentro del conjunto, tiene mayor carga expresiva, fuerza y eficacia diferenciadora respecto del sustantivo “COTO”, este último con carácter más débil y generalizado. Esta respuesta debe prevalecer en casación frente a la mera discrepancia de la parte actora sobre las apreciaciones del Tribunal de instancia. Se trata de un juicio sobre una cuestión no estrictamente de derecho (esto es, sobre la mayor expresividad de un determinado vocablo dentro de un conjunto semántico) obtenido a partir de la valoración de las pruebas en términos que no pueden calificarse de irracionales o arbitrarios. Apreciación de la que sin duda puede disentir la parte recurrente, pero sin que ello autorice a fundar un recurso de casación basado en la vulneración de normas legales, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. El juicio fáctico de la Sala de instancia se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala y resulta intangible en casación.” (FJ 3º)

VI.4.3 Art. 13.d) Ley 32/1988 de Marcas

STS de 2 de abril de 2009 (RC 1122/2007)

La Sala estima el recurso y casa la sentencia de instancia por considerar inaplicable a la marca mixta aspirante “VISTO BUENO” la prohibición contenida en el Art. 13.d) de la Ley respecto al dibujo industrial oponente.

“[...] En el caso de autos la parte objeta dos cuestiones a la Sentencia de la Sala de instancia: por un lado, una errónea apreciación respecto al parecido de la marca

denegada con el dibujo industrial prioritario, al no haber considerado todas los elementos que integran la marca solicitada ni, en consecuencia, sus diferencias con el referido dibujo; por otro, no haber valorado el diferente ámbito aplicativo de los signos en litigio.

Debemos estimar el motivo por ambas razones. Por un lado, sin entrar en la valoración que la Sala de instancia realiza sobre el parecido y diferencias entre el gráfico de fondo de la marca solicitada y el dibujo industrial opuesto, lo cierto es que la Sentencia recurrida sólo contempla el elemento gráfico de la marca, al considerar, aparentemente, que basta la inclusión de un gráfico análogo al industrial para que opere la prohibición establecida en el artículo 13.d) de la Ley de Marcas de 1.988. Sin embargo la marca hay que considerarla en su integridad y apreciar si, examinada globalmente, puede considerarse que reproduce o imita el dibujo industrial prioritario. Y, examinada en su conjunto no puede dudarse del carácter esencial y determinante en la distintividad de la marca de su elemento gráfico-denominativo "Visto Bueno", teniendo en cuenta además la escasa peculiaridad del gráfico que constituye el dibujo opuesto. Así pues, la Sala de instancia, al no contemplar la marca en una perspectiva global y siendo relevante el elemento gráfico-denominativo no tenido en cuenta, ha infringido el criterio sostenido por esta Sala de forma constante y reiterada, de que la oposición entre signos opuestos (y a estos efectos debe considerarse que resulta indiferente que se trate de marcas o de dibujos industriales) ha de resolverse en un examen de conjunto de los mismos, sin dejar de considerar ninguno de sus elementos.

Por otra parte, en cuanto a la segunda objeción de las reseñadas, la Sentencia de instancia incurre también en error jurídico al no considerar el ámbito aplicativo sobre el que se proyectan tanto la marca solicitada como el dibujo industrial. En efecto, la marca se solicitó para la clase 16 y, si bien esta clase incluye los productos de imprenta, la petición se formuló con la expresa exclusión de publicaciones, libros y revistas. El dibujo industrial, por su parte, está circunscrito a la ornamentación de tiendas, catálogos e impresos; y, como es obvio, la prohibición contenida en el artículo 13.d) de la Ley de Marcas respecto de la reproducción o imitación de creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual o industrial ha de ajustarse a los términos y límites de dicha protección. Así pues, los únicos productos en los que más fácilmente podían haber coincidido marca y dibujo, los catálogos e impresos, están excluidos de la marca, que no se solicita para ningún tipo de publicaciones de imprenta. En consecuencia, la marca se ha solicitado respecto de productos a los que no alcanza la protección del dibujo industrial opuesto.

Aunque resulta ya innecesario examinar ya el segundo motivo, su estudio nos llevaría a la misma conclusión, ya que en él se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre confrontación de signos, a lo que ya nos hemos referido expresamente en el sentido de que no se ha respetado la jurisprudencia relativa al necesario examen unitario y de conjunto de cada uno de los signos que se enfrentan en una comparación.” (FJ 4º)

VI.4.4 Inviabilidad del Art. 38 de la Ley 32/1988 para invocar la protección de una marca notoria

STS de 22 de abril de 2009 (RC 4116/2007)

La Sala reitera en esta sentencia la doctrina ya expresada en otra anterior de 19 de octubre de 2006 que reconduce al Art. 13.c) de la Ley la invocación de la protección para las marcas notorias y la inadecuación para estos fines por la vía del Art. 38 de la Ley.

“[...] En el segundo motivo de casación la recurrente denuncia que la Sala de instancia no tiene en consideración la notoriedad de las marcas "Sol" y "Viña Sol", cuya difusión -argumenta- ha sido ya reconocida anteriormente. A su juicio, esta circunstancia aumenta el riesgo de confusión y el de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos protegidos.

El desarrollo del segundo motivo es similar al correlativo del recurso de casación número 4156/2006 y a él hemos de responder en los mismos términos con que lo hicimos en nuestra sentencia de 23 de septiembre de 2008. En síntesis, procede su desestimación porque:

A) La sentencia de instancia no tiene por acreditada la notoriedad de las marcas opuestas.

B) Siendo cierto que las marcas renombradas y notorias requieren una protección de mayor intensidad (que la Ley de 1988 les confería en su artículo 13.c), lo cierto es que el precepto legal cuya infracción se aduce no es el adecuado a estos fines. En efecto, el artículo 38.3 de la Ley 32/1988 se refería a la notoriedad y prestigio de la marca como un componente o factor más para fijar el importe de la indemnización. En nuestra sentencia de 19 de octubre de 2006 ya afirmamos que la cita del artículo 38 no es apropiada en el seno de un recurso de casación contra una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que se limita a declarar la conformidad a derecho de un nuevo registro, sin resolver acciones por violación del derecho de marcas ni pronunciarse en materia de indemnizaciones. Y es que el motivo centrado en el indebido aprovechamiento de su prestigio y notoriedad debe aducirse por la vía de alegar la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, y el análisis de los motivos de casación fundados en su eventual infracción (en este caso, como ya hemos dicho, no invocado y sustituido por el artículo 38) no puede sin más prescindir de la intensidad de las semejanzas o diferencias que, tras el juicio de comparación apropiado, se revelen entre las marcas enfrentadas. En el presente supuesto dichas diferencias son lo suficientemente acusadas para evitar el aprovechamiento indebido del prestigio o de la notoriedad de las marcas precedentes, por lo que el motivo basado en la supuesta violación del artículo 38 de la Ley 32/1988 ha de ser rechazado.” (FJ 4º)

VI.4.5 Signos reconocidos como notorios en diversas clases del Nomenclátor Internacional

A continuación se relacionan signos reconocidos notorios acotando el párrafo en que así fue declarado por la Sala.

"1880 EL TURRÓN MÁS CARO DEL MUNDO"

STS de 15 de julio de 2009 (RC 188/2008)

“[...] Sin negar que la marca "1880 el turrón más caro del mundo" sea notoriamente conocida en el sector, ni poner en cuestión las inversiones realizadas en las sucesivas campañas publicitarias para darla a conocer, lo cierto es que la notoriedad se atribuye a todo el signo en su conjunto y no puede limitarse al reclamo publicitario ("el más caro del mundo"), cuya inapropiabilidad en exclusiva ya hemos descartado.” (FJ 4º)

“EL CORTE INGLÉS”

STS de 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, en el extremo que estima la incompatibilidad de la marca nacional aspirante número 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa), que designa servicios de cafetería en la clase 43, con la familia de marcas nacionales oponentes prioritarias número 1.815.547 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.815.572 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.757.168 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.815.682 "HIPERCOR", en clase 42; número 2.279.646 "OPENCOR", en clase 42; número 2.090.608 "SUPERCOR", en clase 42; número 1.950.251 "TELECOR", en clase 35; número 1.972.063 "BRICOR", en clase 42; número 1.971.751 "MEGACOR", en clase 42; número 1.133.183 "MINICOR", en clase 39; número 2.279.730 "PUNTOCOR", en clase 42; y número 2.279.688 "SUPRACOR", en clase 42

[...] la notoriedad de las marcas obstaculizadoras de la mercantil EL CORTE INGLÉS, que obliga a extremar el rigor comparativo con el objeto de evitar que se produzca dilución del prestigio de las marcas prioritarias.” (FJ 5º)

“EL COTO”

STS de 18 de mayo de 2009 (RC 1592/2006)

“[...] El tercero de los motivos de casación ha sido resuelto por esta Sala en otros supuestos similares sobre el registro de marcas que incorporaban el término "COTO", como acertadamente ha señalado la parte recurrida, y el examen de los autos y esa jurisprudencia conducen a la desestimación del motivo por las siguientes razones: 1.- La notoriedad de “EL COTO” –que se recurre- no es obstaculizadora cuando las diferencias apreciadas por el Tribunal de instancia (irrevisables en casación) excluyen el riesgo de confusión y, con él, el de asociación.” (FJ 3º)

“IBERIA”

STS de 31 de marzo de 2009 (RC 1365/2007)

“[...] la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.", empresa de transportes aéreos cuyas citadas marcas "IBERIA" gozan de notoriedad y por ello tienen derecho a una reforzada protección como la que otorgaba el art. 13.c) de la L.M. de 1988, aplicable, según hemos dicho, "ratione temporis", al prohibir el registro de

aquellos signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, y que ahora reconoce el art. 8.2 de la L.M. del año 2001 ” (FJ 2º).

"MAURICE LACROIX"

STS de 15 de noviembre de 2010 (RC3811/2008)

“[...] en el supuesto enjuiciado, resulta evidente la fuerza individualizadora del distintivo "MAURICE LACROIX" que ocupa la posición central de la marca aspirante, que atrae la percepción del público, dada la notoriedad y el prestigio logrado en el ámbito de los productos de relojería.” (FJ 4º)

VI.4.6 Signos reconocidos como renombrados

“IBERIA”

STS de 7 de enero de 2009 (RC 5753/2006)

“[...] Pues bien, tiene razón la entidad recurrente al afirmar que la Sentencia recurrida ha infringido el artículo 13.c) por aplicar dicho precepto sin tener en cuenta el carácter renombrado de la marca "Iberia", cualidad que hubiera requerido un juicio especialmente estricto sobre el riesgo de asociación o, incluso, de mera evocación, entre las marcas en litigio, tanto más cuanto que la marca pretendida "Ibervuelo" presenta notables afinidades denominativas y conceptuales con Iberia como marca dedicada al transporte aéreo. En consecuencia, al no haberlo hecho así la Sala de instancia ha vulnerado el precepto que se comenta, por lo que debe estimarse el motivo y el recurso de casación.” (FJ 2º)

VII PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO (Ley 17/2001 de Marcas)

Los diversos puntos en que se han clasificado las sentencias se han ordenado siguiendo los sucesivos apartados que, de los Arts. 6,7,8 y 9, han sido objeto de estudio por la Sala.

VII.1 Art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas: examen de la prohibición y juicio comparativo

STS de 22 de octubre de 2009 (RC 2458/08)

Esta sentencia contiene una declaración de los requisitos de aplicabilidad del precepto prohibitivo.

“Como venimos afirmando, la aplicación de la prohibición relativa establecida en este precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada c) Que por la concurrencia de estas circunstancias exista un riesgo de confusión o asociación indebida con la marca anterior para el destinatario del signo. Salvo supuestos que no son los de este caso, no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere” (FJ 5º).

Esta misma doctrina se aprecia en la STS de 27 de octubre de 2009 (RC 3138/2008)

VII.1.1 Inaplicabilidad del Art. 6.1.b) de la Ley por adquisición del signo obstaculizante

STS de 4 de febrero de 2010 (RD 1498/2009)

La adquisición de los derechos registrales de los signos obstaculizantes desvirtúa la oposición formulada con anterioridad a la transmisión de los mismos.

“[...] Nuestra respuesta será favorable a la estimación de la demanda. A tenor del artículo 24 de la Ley 17/2001, el titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podrá dividir ésta en dos o más registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en el inicial. Operación que puede llevarse a cabo, como aquí ocurrió, cuando se haya solicitado una transmisión parcial del registro.

En el caso de autos la transmisión parcial operada alteró significativamente los términos iniciales del expediente consecutivo a la solicitud de registro. A estos efectos son relevantes los siguientes hechos:

A) Frente a la solicitud de inscripción de la marca aspirante número 2.583.800, solicitada por "Euromadi Ibérica, S.A.", la entidad que se había opuesto ("Hijos de

Antonio Barceló, S.A.") sólo planteó su rechazo con base en que era titular de la marca número 149.801 "Alteza" para productos de la clase 30. Esto es, no alegó que se opusiera por la incompatibilidad de la nueva marca con la suya, prioritaria, para otros productos de las clases 32 y 33.

B) "Hijos de Antonio Barceló, S.A." transfirió ulteriormente a "Euromadi Ibérica, S.A." la titularidad de la marca número 149.801 en cuanto a los productos (vinagre) de la clase 30 y (mostos) de la clase 32, transmisión simultánea a la división de esta última marca número 149.801. La transmisión sería admitida por la Oficina registral en febrero de 2006, esto es, después de que hubiera sido denegada la inscripción de la nueva marca aspirante número 2.583.800." (FJ 6º)

"[...] Así pues, "Euromadi Ibérica, S.A." ha reunido bajo su titularidad la marca obstaculizante (en cuanto derivada de la inicial número 149.801, en lo que se refiere a productos de clase 30) precisamente por haberla adquirido a la entidad oponente. La transmisión de los derechos registrales propios de la marca obstaculizante, hasta entonces pertenecientes a "Hijos de Antonio Barceló, S.A." y desde el año 2006 a "Euromadi Ibérica, S.A.", hace que deba entenderse desvirtuada la oposición formulada en su día por aquella sociedad, esto es, inexistente a posteriori su inicial rechazo al registro del signo aspirante. "Hijos de Antonio Barceló, S.A." había perdido, a favor de la recurrente, la protección de los derechos correspondientes a los signos en los que había basado su impugnación de la primitiva solicitud.

La aquiescencia del antiguo titular registral a la inscripción de las nuevas marcas es un factor clave en la aplicación de la Ley 17/2001, cuyos preceptos condicionan las prohibiciones relativas de registro a la efectiva oposición del titular de las marcas inscritas. Si la oposición que en su día formulara "Hijos de Antonio Barceló, S.A." fue la causa de la denegación del nuevo signo, la transmisión de los derechos correspondientes a la marca obstaculizante, en favor de la entidad "Euromadi Ibérica, S.A.", hacía ya inaplicable la prohibición relativa de registro. Circunstancia temporal que se había producido, además, antes de la presentación de la demanda.

Cuando se formuló la demanda en el proceso contencioso-administrativo, pues, ningún obstáculo había para que el tribunal de instancia, una vez comprobada la efectiva cesión de la marca obstaculizante a quien había solicitado el nuevo signo, declarara que no procedía aplicar la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001." (FJ 7º)

VII.1.2 Inaplicación del Art. 6.1.b) por nulidad de los registros oponentes

STS de 27 de enero de 2010 (RC 3731/2008)

"[...] Sin entrar a considerar los razonamientos relativos al derecho comunitario efectuados por la Sala de instancia, ya que la concesión o denegación de la marca nacional solicitada debe responder en todo caso al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente Ley de Marcas nacional, lo cierto es que la Sentencia recurrida se apoya en una correcta aplicación del precepto cuya infracción invoca la parte actora. En efecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la

marca en virtud de la prioridad de las marcas "Espina & Delfín S.L." números 1.602.233 y 1.602.234, entendiéndose que el término "espina" constituía "el elemento principal y relevante" de las marcas enfrentadas, lo que originaba riesgo de confusión entre ellas. La Sentencia impugnada, sin embargo, pone de relieve el uso habitual y continuado por parte de la entidad recurrente del nombre comercial "Espina" desde el 4 de julio de 1.989, reconocido judicialmente en vía civil por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de La Coruña dictada en apelación el 13 de octubre de 2.000. Dicho uso prioritario determinó el éxito de la acción de nulidad deducida en el precitado litigio civil contra las marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento "Espina" inscritos por la contraparte Espina y Delfín, S.L., en los años 1.991 a 1.994, así como la denegación de la marca comunitaria "Espina & Delfín" en 2.006 por dicha entidad; por otra parte, a dicho uso siguieron, por parte de Espina Obras Hidráulicas, S.A., la inscripción la marca mixta nº 1.714.984 "Espina Obras Hidráulicas, S.A." en 1.992, el nombre comercial nº 226.956 de igual denominación en el 2.000, y la marca comunitaria nº 4.116.381 "Espina" en 2.004.

Pues bien, el referido uso efectivo y acreditado del nombre comercial "Espina", que tuvo las consecuencias antedichas, justifica que pueda admitirse la inscripción de la marca "Espina" para los servicios de la clase 37. De esta forma, así como el uso del citado nombre comercial no impidió el registro de marcas "Espina & Delfín S.L." en 1.990 para servicios de las clases 37 y 39, no deben éstas ser obstáculo para el registro de la marca "Espina" también para servicios coincidentes en la propia clase 37 del nomenclátor." (FJ 3º)

VII.2 Juicio comparativo con marcas comunitarias

VII.2.1 Presentación telemática, viabilidad y validez

STS de 20 de julio de 2012 (RC 1724/2008)

La Sala recoge en esta sentencia la normativa comunitaria sobre los requisitos de presentación telemática de una solicitud de marca comunitaria y declara que para la validez de la presentación de los documentos no es imprescindible su entrega, en soporte papel, en la OAMI.

"[...] En materia de registro de marcas comunitarias, el artículo 27 del Reglamento 40/94 regula la fecha de presentación de las solicitudes, y dispone que tal fecha «será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [...] los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del art. 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito». Los documentos consisten en «a) una instancia para el registro de marca comunitaria; b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante; c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro; d) la reproducción de la marca».

El Reglamento 2868/95, de ejecución del anterior, en la sección relativa a «Comunicaciones escritas e impresos», prevé en la regla 79 que las solicitudes de registro de marca comunitaria se presenten «d) mediante transmisión del contenido de

la comunicación por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 82». La última regla citada regula la «Comunicación por medios electrónicos» y concluye en su cuarto apartado: «El presidente de la Oficina establecerá los requisitos para la comunicación por medios electrónicos, tales como el equipo que se habrá de utilizar, los pormenores técnicos de comunicación y los métodos para identificar al remitente».

Así pues, en principio no parece haber obstáculo alguno para que la solicitud de registro de una marca comunitaria adopte la vía electrónica. Este modo de presentación de documentos es plenamente admisible en nuestro Derecho, e incluso fomentado a causa de las ventajas que representa para el interesado y la Administración, como prueba la normativa que alega la recurrente. A esta tendencia no es ajena la legislación sobre marcas; la presentación de la solicitud de registro de marca por medios electrónicos o telemáticos está expresamente prevista en el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas; en el plano comunitario, en el Reglamento (CE) 2869/95, relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI, desde su modificación por el Reglamento (CE) 1687/2005 de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, que insertó una tasa especial para la formulación de solicitudes por dicha vía, y, en el ámbito internacional, en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en que se contempla la transmisión de datos a través de medios electrónicos.

Esta Sala, en consecuencia, no comparte la tesis del Tribunal de instancia de que para la validez de la presentación de los documentos sea imprescindible su entrega material, esto es, en soporte papel, en la sede física de la Oficina.

Todos y cada uno de los documentos que enumera el artículo 26.1 citado pueden aportarse por vía telemática. Conforme a la regla 9 del mencionado Reglamento de ejecución, únicamente la falta de pago en plazo de la tasa y los defectos de la solicitud dan lugar a que la fecha de presentación quede diferida al momento del pago o de subsanación de los defectos, de modo parecido a lo previsto en el artículo 16.3 de nuestra Ley de Marcas. Sensu contrario, la presentación correcta de la solicitud determina el nacimiento del derecho de prioridad, como igualmente debe desprenderse de los artículos 29 y 31 del Reglamento 40/94, sin perjuicio de la eventual resolución del derecho en caso de impago de la tasa o éxito de una eventual oposición.” (FJ 4º)

VII.2.2 Determinación de la prioridad de las marcas comunitarias

Discordancia entre la normativa nacional (Ley 17/2001, de Marcas) y la comunitaria (Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria) en cuanto a los elementos relevantes que intervienen en la determinación de la prioridad de las marcas. Consecuencias de la limitación a la especificación de la fecha de presentación a efectos del derecho de prioridad en el citado reglamento comunitario.

STS de 20 de julio de 2012 (RC 1724/2008)

[...] El carácter nacional de la nueva marca y comunitario de las oponentes exige la aplicación de una diferente normativa que resulta discordante en lo referente a los medios para reconocer la prioridad. Si bien tanto la Ley 17/2001, de Marcas, como el Reglamento 40/94 acogen la antigua norma registral prior in tempore, potior in iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho), para su aplicación aquella acude al momento exacto de la presentación de la solicitud, fijado por el día, la hora y el minuto (artículos 11.6 y 13, así como el artículo 5 del Real Decreto 687/2002), mientras que el Reglamento europeo solo identifica el tiempo de la presentación mediante la fecha (artículo 27). En este último supuesto, podría resultar indefinida la prioridad en caso de presentarse un mismo día dos solicitudes de marcas eventualmente incompatibles, como aquí ocurre.

Por ello, la Sala acordó plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión identificada en los antecedentes de la presente Sentencia, a fin de que se pronunciara sobre si era posible interpretar el mencionado artículo 27 del Reglamento de modo que para determinar la prioridad fueran tenidas en cuenta, además del día, también la hora y el minuto de presentación de la solicitud de registro.

El Tribunal de Justicia, mediante Sentencia de 22 de marzo de 2012, que no es preciso reproducir por ser conocida por las partes, estimó que «el Derecho de la Unión se opone a que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria se tomen en consideración en virtud del Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional presentada el mismo día, cuando, según la norma nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes a este respecto». Concluyó con esta declaración: «El artículo 27 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1992/2003, de 27 de octubre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración -además del día- la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de presentación sean elementos pertinentes a este respecto».

El pronunciamiento del Tribunal europeo despeja las dudas que pudiera plantear la conjugación de la normativa nacional con la comunitaria, y determina la solución del supuesto enjuiciado, en la medida que impide otorgar cualquier tipo de relevancia al factor de la hora del registro, ni prioridad en relación a las marcas comunitarias. Ello conduce, pues, a no reconocer fuerza obstativa a la marca comunitaria «RIZO» registrada horas antes del mismo día que la marca nacional «RIZO'S».

“[...] Pues bien, es imposible dotar a las marcas comunitarias oponentes del aditamento que representa el momento de su presentación a los efectos de juzgar sobre su prioridad, por lo que debemos atenernos exclusivamente al día o fecha en que tuvo lugar. Esta es la consecuencia de aplicar a estas marcas el Derecho de la Unión, como

prevé el artículo 14 del Reglamento 40/94 y recuerda la Sentencia del Tribunal Europeo, Derecho que constituye un sistema autónomo e independiente que no permite integrar sus lagunas con las normas nacionales. Huelga reiterar que en tal marco normativo el elemento temporal determinante de la prioridad no dispone de más especificación que la fecha. La coincidencia del día de presentación de las marcas comunitarias con el de la marca nacional impide apreciar su carácter de marcas anteriores y, por ende, de prioritarias.” (FJ 5º)

“[...] Careciendo las marcas «RIZO» y «RIZO, EL ERIZO» de prioridad respecto de la marca «RIZO’S», no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, por lo que la oposición formulada por «Génesis» deviene improsperable. Ello implica, en una solución que puede no ser satisfactoria, que inevitablemente puedan coexistir dos marcas nacional y comunitaria casi idénticas presentadas ante los correspondientes registros los mismos días, resultado de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.” (FJ 5º)

VII.3 Marcas notorias y renombradas

VII.3.1 Concepto

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 5011/2012)

“[...]Pues bien, dados los términos en que aparece planteado el debate en la instancia, se hace obligado entrar a examinar la alegación de notoriedad efectuada por la entidad codemandada, que invocaba la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001, el artículo 6º bis y concordantes del Convenio General de la Unión de París y el artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

En primer lugar debemos indicar que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a diferencia de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ofrece una definición legal de la marca notoria, en sede de la formulación de las causas de denegación del registro, al expresar en el apartado 2 de este precepto que «a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial», y refiere el alcance de la prohibición de registro al disponer que «la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados».” (FJ 4º)

STS de 14 de septiembre de 2012 (RC 515/2012)

“[...] Como es sabido, la Ley de Marcas ha tomado en consideración la conveniencia de otorgar una protección reforzada a las marcas renombradas y notorias, a fin de evitar el ilegítimo aprovechamiento de la reputación obtenida por ellas. Y hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene una difusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protección reforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimiento acentuado de una marca en el mercado.” (FJ 3º)

STS de 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2011)

“[...]Asimismo, debemos rechazar la prosperabilidad del extremo del primer motivo de casación, fundado en el argumento de que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta la notoriedad de las marcas obstaculizadoras, pues cabe advertir que la prohibición de registro prevista en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», está condicionada a acreditar que concurren los presupuestos establecidos en dicha disposición legal. En el supuesto enjuiciado, apreciamos que el razonamiento de la Sala de instancia, basado en no reconocer a las marcas oponentes notoriedad en el ámbito de la organización de exposiciones, no resulta ilógico ni arbitrario, ya que únicamente ha quedado demostrado que las marcas oponentes gozan de notoriedad en los servicios de alquiler de trasteros a particulares, derivado de su implantación comercial en las ciudades de Valencia, Barcelona y Madrid, sin que, por tanto, se pueda establecer conexión con los servicios designados por la marca novel.

En efecto, en el supuesto examinado, compartimos el criterio formulado por la sentencia recurrida, de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, derivado de la notoriedad de las marcas oponentes, puesto que, no obstante reconozcamos la reputación, prestigio y notoriedad de las marcas oponentes "BLUESPACE", en el ámbito de los servicios de almacén de mercancías, no se ha demostrado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre los servicios y el carácter notorio, pues no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior considerada, dadas las específicas características de los servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria, pues no se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos,

experimente una atracción particular sobre los servicios de la entidad FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA amparados en la marca impugnada.

Cabe concluir el examen de este recurso de casación, coincidiendo con el criterio jurídico expuesto por la Sala de instancia, con la declaración de que la marca aspirante número 2.809.593 "BLUESPACE" (denominativa), que distingue servicios de la clase 35, es compatible con las marcas nacionales prioritarias "BLUESPACE", de titularidad de la empresa BLUE SELF STORAGE, S.L., que amparan servicios en las clases 36 y 39, al no inducir a confusión al público por ser distintos los ámbitos aplicativos, y a que no se deduce que la convivencia de los signos en el mercado genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias, pues no induce a asociar los servicios reivindicados respecto de una errónea procedencia empresarial .” (FJ 5º)

STS de 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011)

“[...]Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.” (FJ 5º)

VII.3.2 Alcance de la notoriedad

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 6507/2011)

Se destaca por la Sala que la notoriedad es una cualidad individual del signo que no es transferible a otros signos que estén relacionados con él.

“[...] el renombre de unas determinadas marcas no se extiende a todas las que estén con ellas relacionadas, pues la notoriedad consiste en una cualidad individual, y no transferible, de cada signo. Además, como razona la Sentencia de instancia, aunque hipotéticamente se aumentara la protección de dicha marca por causa de su notoriedad, no por ello dejaría de surtir efectos el principio de especialidad, y es tal la diversidad de ámbitos comerciales en que se proyectan los servicios amparados por las marcas que también quedaría excluido el riesgo de confusión o asociación.” (FJ 5º)

STS de 22 de diciembre de 2010 (RC 1077/2010)

La protección otorgada a una marca notoria se extiende a productos o servicios de sectores relacionados.

“[...] Es cierto que aquel precepto de la Ley 17/2001 (ART. 8) permite superar el principio de especialidad cuando las marcas prioritarias gocen de notoriedad, de modo que la protección a ellas debida se extienda frente a productos o servicios no exactamente coincidentes o asimilados, pero correspondientes a sectores relacionados.” (FJ 5º)

STS de 19 de enero de 2010 (RC 2726/2008)

En esta sentencia se declara que la protección de las marcas notorias no es automática y requiere, para que sea aplicada la prohibición del Art. 8.1, la concurrencia de alguno de los factores que especifica.

“[...] Las marcas notorias y renombradas ven reforzada su protección en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por encima del principio de especialidad, cuya quiebra es mayor en atención al grado de notoriedad o renombre de la marca ya inscrita. Lo será en grado sumo cuando se trate de marcas conocidas por el público en general (renombradas, en la terminología legal) ya que en este caso "la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades", a tenor del artículo 8.3. Y, sin llegar a este grado de protección plena, alcanzará asimismo "a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados" (artículo 8.2). Y evidentemente también deberá aplicarse esta prohibición, con mayor motivo, si cabe, cuando además exista una clara vinculación aplicativa.

La extensión de la protección conferida a las marcas notorias y renombradas no tiene, sin embargo, carácter automático pues requiere al menos la concurrencia de alguno (basta con cualquiera de ellos) de los siguientes factores adicionales, que tanto el organismo registral como los tribunales al revisar las decisiones de éste habrán de evaluar:

a) La posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y el titular de la marca renombrada o notoria. Posibilidad (o, según los casos, probabilidad) que en la norma española no necesariamente implica un efectivo aprovechamiento del prestigio de la marca notoria o registrada, ni un menoscabo de ésta, pues ambos factores tienen un tratamiento independiente en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

b) La posibilidad de que el uso de la nueva marca suponga -en términos objetivos- el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada o notoria, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que ya posee esta última o bien de su imagen comercial bien conocida. Y ello incluso cuando el aprovechamiento indebido no suponga, de suyo, un perjuicio "simétrico" para el titular de la marca notoria o renombrada.

c) La posibilidad de que el uso de la nueva marca implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad o del renombre de la marca ya registrada. Posibilidad que se puede concretar tanto en su pérdida de prestigio o su descrédito, la eventual dilución, debilitamiento o banalidad de la marca prioritaria o su asociación a segmentos del mercado con rasgos negativos, entre otros efectos perniciosos.

En el análisis de la concurrencia de cualquiera estos dos últimos factores habrá de atenderse, por lo demás, a la circunstancia de que no exista "justa causa" o título suficiente que ampare el uso de la nueva marca." (FJ 4º)

STS de 4 de marzo de 2010 (RC 5077/2008)

La sala señala que una desconexión radical aplicativa entre el signo notorio y el aspirante puede inhibir la aplicación del Art. 8 de la Ley.

"[...] frente al principio general de que la protección otorgada a una marca registrada se limita a los productos o servicios similares o idénticos a aquellos para los que se haya registrado, las marcas que gozan de notoriedad o renombre pueden ver reforzada su protección hasta el punto de que permiten fundar por sí mismas la oposición a las solicitudes de nuevas marcas similares, aunque aquéllas estén registradas para productos o servicios distintos de los que trata de identificar la aspirante. No cabe excluir, sin embargo, que una radical diferenciación aplicativa entre los signos asociados a la nueva marca y a las anteriores renombradas pueda, en ciertas ocasiones, inhibir la aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001.

En sentencias anteriores sobre esta misma cuestión hemos afirmado que aquella protección reforzada no obsta a la existencia de supuestos en que los productos protegidos por la marca aspirante tengan tal "distancia" del campo aplicativo -propio o próximo- de las renombradas que impidan todo riesgo de aprovechamiento de una por las otras. En tales hipótesis, afirmábamos, "no es descartable el registro de la nueva marca, pues las marcas de renombre no disfrutaban de un blindaje absoluto o protección total contra signos similares en relación con aquellos productos o servicios que no permitan establecer la más mínima relación con los protegidos por aquéllas o con su ámbito de difusión potencial". Y si esto lo expresábamos en relación con las marcas de renombre, aún con mayor razón habremos de reiterarlo para las meramente notorias en un determinado sector, como aquí ocurre." (FJ 6º)

VII.3.3 Consideración del Art. 8. (Invocación de notoriedad) como alegación esencial y autónoma

STS de 26 de abril de 2010 (RC 4392/2009)

La Sala destaca que la invocación del Art. 8 LM fue plenamente diferenciada de las restantes y autónoma respecto de las anteriores efectuadas por la entidad demandante, y que no puede entenderse tácitamente resuelta por la decisión de compatibilidad de los

signos enfrentados. Casada la sentencia y estudiada la infracción ya citada, la Sala concluye que no concurren en el caso los requisitos del precepto.

“[...] en la Sentencia desestimatoria dictada no es posible apreciar ninguna consideración específica de la Sala respecto de la tercera de las cuestiones planteadas por la recurrente, esto es, la relativa a la notoriedad de las marcas oponentes. De hecho la Sala, al plasmar en el fundamento de derecho primero de su Sentencia la síntesis de la demanda deducida en el recurso contencioso que constituye su objeto, se refiere de forma expresa a esta específica alegación sobre la notoriedad de las marcas. No obstante, sin coherencia con ello, ofrece una respuesta al recurso basada, según ya se ha señalado, en la compatibilidad de las marcas en liza en atención al diferente campo aplicativo de una y otra marca. Ninguna consideración se contiene, por el contrario, en la posterior argumentación jurídica, a la última de las cuestiones planteadas por la recurrente, que aparece, sin embargo, expresa y detalladamente expuesta en el escrito de demanda, incluso diferenciada de la primera alegación mediante un apartado específico, titulado expresivamente " inadecuación de las resoluciones recurridas a la legislación marcaria, artículo 8.1 de la ley de marcas, que imposibilita el registro de la marca objeto del presente recurso".

Esta falta de respuesta específica y diferenciada del órgano judicial afecta a una alegación que -cualquiera que sea su virtualidad- no puede considerarse meramente accesoria sino sustancial, constituye una alegación plenamente diferenciada, esencial y autónoma de las anteriores. No cabe, tampoco, apreciar en la sentencia impugnada la existencia de respuesta tácita de ningún tipo, pues es claro que la referida alegación sobre la aplicación al caso del artículo 8 de la Ley de Marcas por ser notorias las marcas prioritarias, no puede entenderse resuelta por la conclusión relativa a la compatibilidad de las marcas por la disparidad de sus respectivos canales de comercialización ni, en fin, por el conjunto de razonamientos vertidos en el fundamento jurídico tercero de la sentencia. Concluimos, por ello, que la resolución judicial recurrida no da respuesta -ni expresa ni tácita- a una alegación fundamental del recurso con la que se pretendía la aplicación de la protección específica a la que se refiere el artículo 8 de la Ley de Marcas a partir del reconocimiento de la notoriedad de las marcas prioritarias, razón por la que el motivo ha de ser estimado y casada la sentencia de instancia.” (FJ 4º)

VII.3.4 Doctrina sobre el alcance y relación entre la prohibición contenida en el art. 6.1 b) y art. 8 de la Ley 17/2001, de Marcas

En las sentencias seleccionadas se han acotado aquellos fundamentos jurídicos que reflejan la doctrina de la Sala que vincula, con matices que han de valorarse en cada caso, el juicio de confundibilidad y el aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior y la dilución de su carácter distintivo.

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC5011/2011)

“[...]la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que vincula al órgano judicial a extremar el rigor

comparativo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, atendiendo, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el mercado y a la asociación que pueda hacerse con el signo anterior; y en el ámbito de la prohibición de registro del artículo 8 del referido Cuerpo legal, que neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por las marcas anteriores, por ser notorias, puede indicar una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad.

En este sentido, debe significarse que en la sentencia de esta Sala de 21 de enero de 2009 (RC 3682/2006), ya expusimos que, aunque conforme a una reiterada y consolidada doctrina de esta Sala, en el supuesto de marcas notorias, la apreciación del aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, a que alude el derogado artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede dissociarse del "juicio del riesgo de confundibilidad" entre los signos confrontados, de modo que habiéndose descartado que haya riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, aquel precepto legal deviene inaplicable, debía modularse en los supuestos de que se acredite que para el público pertinente se produce riesgo de conexión o evocación entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto.

El criterio jurídico sustentado en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2008 (RC 5602/2006), según el cual, si no se aprecia la existencia de riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial entre los signos, no cabe analizar el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, constituye una interpretación que ha sido matizada por esta Sala en las sentencias de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006) y de 24 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006), al considerar suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el nuevo signo y la marca anterior, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, de modo que la protección reforzada de la marca notoria actúa también en aquellos supuestos en que la marca aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la marca obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.” (FJ 4º).

Este mismo criterio y doctrina se aplica en la STS de 20 de julio de 2012 (RC 373/2012) (FJ 4º)

STS de 10 de febrero de 2012 (RC 4258/2011)

“[...]En cuanto a la tercera alegación, sobre la que no se han pronunciado ni la Oficina de Patentes y Marcas, ni tampoco el tribunal de instancia, se basa en el artículo 8.1 de la mencionada Ley de Marcas y se argumenta al respecto que la denominación "BASS" es un término que la actora ha hecho notorio como consecuencia de las importantes campañas publicitarias realizadas por toda la geografía española,

como se demuestra a través de los numerosos catálogos publicitarios que evidencian el uso notorio de la marca.

Hemos sentado en abundante jurisprudencia que la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por sí misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otra marca, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial. El registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signo realizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

En este caso, además, no ha quedado probada la notoriedad de las marcas. Son las marcas y no los términos denominativos las que han de ser evaluadas como notorias en orden a la posibilidad de aplicación, en su caso, de la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas. Se sostiene por la demandante que las marcas "BASS 10" y "BASS 20" son notorias porque al aparecer en los folletos publicitarios de El Corte Inglés que son repartidos en todos sus centros de España, han logrado que el consumidor las asocie con su titular, El Corte Inglés.

Nada de esto se deduce ni se puede apreciar de las copias de páginas de folletos que se adjuntan a la demanda, y que son las que constan en las actuaciones de instancia. Por todo ello, no pudiéndose apreciar la notoriedad de las marcas invocadas, ni existiendo similitud ni riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, no procede la aplicación de ninguno de los artículos invocados (6.1 b) y 8.1 de la Ley de marcas). Tampoco puede ser acogida ninguna de las alegaciones formuladas en cuanto a la aplicación de Jurisprudencia que cita respecto de la aplicación al caso del criterio vertido en las SSTS de 13 de marzo de 2006 (RC 2602/2003, y de 24 de junio de 2002 (RC 3082/1996). Además de la escasa virtualidad de las alegaciones fundamentadas en la jurisprudencia por la gran casuística que impregna toda la materia relacionada con el examen de parecidos entre signos, hemos de añadir que ambas Sentencias, se referían a la aplicación de los artículos 12.1 a) y 13 b) respectivamente, de la Ley 32/1988 de Marcas y no a los artículos 6.1 b) y 8.1 de la Ley 17/2001, de Marcas." (FJ 5º)

STS de 14 de noviembre de 2011 (RC 429/2011)

"[...] La recurrente alega que la Sentencia incurrió en error al no dotar a la marca «CONGUITOS» de la máxima protección pese a reconocer expresamente su carácter de renombrada. A su juicio, la manifestación de la Sentencia recurrida de que el renombre de la marca puede reforzar su eficacia individualizadora es opuesta a la numerosa jurisprudencia existente al respecto, como la emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las Sentencias de 22 de junio y 14 de septiembre de 1.999.

Estas alegaciones tampoco son aceptables. Aun considerando, a efectos hipotéticos, el carácter renombrado de la marca anteriormente mencionada, éste no puede dissociarse

de la opinión que merezca la confundibilidad de los signos enfrentados, de modo que ante la constancia de la inexistencia de todo riesgo de confusión o de asociación entre las marcas, la protección especial de la marca renombrada resulta inoperante (SSTS de 13 de octubre de 2.003 -RC 3.313/1.998- y dos de la misma fecha de 5 de julio de 2.004 dictadas en los RC 1.170/2.001 y 1.368/2.001).

La jurisprudencia comunitaria no es contraria a esta postura. La Sentencia de 7 de diciembre de 2.010 (Nute Partecipazioni SpA, T-59/08, apartado 42) declara: «Para determinar si el uso de la marca posterior se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de semejanza entre las marcas en pugna, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate» (§ 42). Por tanto, los criterios que intervienen generalmente en el juicio comparativo de los signos, en especial la valoración de su semejanza, también entran en juego cuando esté interesada una marca de renombre, y debe reiterarse que las marcas objeto del actual proceso poseen suficientes elementos diferenciadores que impiden apreciar su similitud.» (FJ 3º)

STS de 14 de enero de 2011 (RC 5054/2009)

La sentencia matiza la aplicación del art. 8.1 y en su declaración pone en conexión esa prohibición con el riesgo de confusión como premisa que justificaría la aplicación de aquel artículo.

[...] La apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001).

No obstante, en el presente supuesto examinado aun cuando la marca oponente "Santander" tenga el carácter de notoria en alguno de los sectores a los que se refiere la marca solicitada que, con arreglo a lo expuesto, conllevaría un mayor grado de protección en virtud del precepto invocado, es lo cierto que se encuentra ausente el presupuesto necesario para el reconocimiento de la protección reforzada, cual es la semejanza entre las marcas en liza -determinante de la existencia de riesgo de confusión-, excluida expresamente por la sala sentenciadora en una interpretación que, como hemos declarado en el anterior fundamento jurídico, no puede tildarse de irrazonable o arbitraria. Por consiguiente, al constatarse la concurrencia de disparidades fonéticas relevantes en las marcas contrapuestas que impiden su eventual confusión, consideramos que tampoco cabe apreciar la posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y

el titular de la notoria, ni el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que posee esta última o bien de su imagen comercial, ni finalmente, que la marca aspirante implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad de la marca ya registrada. (FJ 3º)

STS de 27 de mayo de 2009 (RC 4974/2007)

“[...] El único motivo de casación articulado no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error jurídico patente, o en irrazonabilidad o arbitrariedad en la inaplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», al apreciar que los productos reivindicados por la marca internacional solicitada número 792.850 "MAXMARA d.o.o.", en clase 6, son completamente distintos de los amparados por la marca internacional prioritaria número 448.853 "MAX MARA", en clase 25, lo que evita la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, y excluye que pueda proyectarse, en este caso litigioso, la doctrina jurisprudencial formulada respecto de la protección jurídica reforzada de las marcas notorias.” (FJ 4º)

VII.3.5 Alcance de la aplicación del Art. 8 interviniendo en la comparación un signo renombrado

STS de 15 de julio de 2010 (RC 5504/2009)

La Sala no aplica la protección reforzada al signo renombrado “ZARA” porque aprecia disparidad en los signos comparados y no advierte intento de aprovechamiento indebido ni dilución del mismo.

“[...] Las consecuencias aparejadas a esta declaración han determinado en algunos casos el éxito correlativo de la pretensión casacional de "Inditex, S.A.", como sucedió en los tres primeros asuntos citados, con la subsiguiente denegación del registro de marcas similares (las denominaciones "Domina Zara Somnium Sum", "Zaratos" y "Osnadeco Zaradecor", respectivamente). En otros casos, sin embargo, hemos confirmado la procedencia del registro de las marcas impugnadas por entender que, pese al renombre de los signos "Zara", aquéllas no presentaban riesgos de confusión o asociación con éstos (así, la marca "Zarina Perfumerías" objeto de la cuarta de las sentencias reseñadas).

El criterio para discernir unos supuestos de otros puede sintetizarse en los términos de nuestra sentencia de 2 de julio de 2007: todo dependerá de si, al margen de los componentes aplicativos, "[...] la utilización del término "zara" en la marca solicitada es tan relevante que minimiza los otros caracteres diferenciales, induciendo a error o confusión al consumidor medio, que asociará la pretendida marca con la renombrada y creará que los servicios comercializados por aquella tienen el mismo origen empresarial". " (FJ 4º)

"[...] A partir de esta premisa, las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas. Aun cuando en la marca aspirante figure el término "Zara" como integrante de la expresión "Zaraguías" (a la que acompaña, con caracteres tipográficos menos destacados, "las Guías Temáticas de Zaragoza") su visión de conjunto permite identificar con claridad que se trata de un signo distintivo referido tan sólo a la ciudad de Zaragoza, sobre cuyos servicios trata de facilitar información mediante guías temáticas locales. Desde esta perspectiva la marca solicitada difiere significativamente de la anterior, y el reconocido renombre de la marca "Zara" no padece porque se impriman unas "zaraguías" temáticas para la ciudad de Zaragoza.

El examen de conjunto de ambas denominaciones excluye que exista riesgo de error en el público consumidor, necesariamente local, por el hecho de que ambas compartan el elemento común ya referido. Éste, repetimos, se integra de modo inescindible en una expresión ("zaraguías") que identifica unas guías temáticas locales para una ciudad cuya milenaria toponimia también lo incorpora. Puede afirmarse, pues, que la inscripción de la marca número 2.642.766, "Zaraguías las guías temáticas de Zaragoza", fue acordada debidamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas pues no incidía en las prohibiciones de registro insertas en los artículos 4.1, 6 y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

A esta conclusión no obstan los antecedentes administrativos invocados en la demanda. El hecho de que determinadas solicitudes hayan sido denegadas por razón del renombre de la marca "Zara" no implica que cualquier signo que utilice, en unión de otros, este mismo conjunto fonético deba necesariamente ser denegado. La prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas exige que haya identidad o semejanza capaz de inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, además de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados. En el supuesto ahora analizado, no obstante el renombre de la marca oponente, no consideramos que la nueva marca "Zaraguías", con la adición ya expuesta, implique sin más la reproducción de aquella ni se convierta en una imitación susceptible de crear confusión.

Cualquiera que sea la mayor o menor semejanza o diferencia aplicativa de las marcas enfrentadas (y debe reconocerse que la restricción del nuevo signo al campo de las publicaciones acota destacadamente su ámbito, ya limitado en cuanto que la denominación misma incorpora la mención a las guías temáticas de Zaragoza), lo que no apreciamos en este supuesto es que se produzca la semejanza o el riesgo de asociación entre los distintivos, ni que el registrado intente aprovecharse del prestigio de "Zara". El consumidor no tiene por qué atribuir a las guías temáticas locales denominadas "Zaraguías" una procedencia empresarial común con las marcas "Zara" de las que es titular "Inditex, S.A."

En suma, no obstante el renombre (muy superior a la notoriedad) de las marcas "Zara" en España y en el resto del mundo, consideramos que en este caso -caracterizado de modo muy especial por la componente local de parte del topónimo "Zaragoza", ciudad a la que se dedican las guías temáticas protegidas por el nuevo signo- el público puede identificar sin dificultad las referidas guías ("Zaraguías") como productos claramente distintos, y ajenos en su procedencia comercial, de los protegidos por la marca "Zara", sin confundirlos ni asociarlos con ellos. La protección reforzada de las marcas de prestigio no es aplicable ante casos como éste en los que no advertimos la semejanza de los signos en liza ni el intento de aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o "dilución" de la marca "Zara". " (FJ 5º)

STS de 21 de mayo de 2009 (RC 4679/2007)

"[...] Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente" y en la de 13 de julio de 2005 respecto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera, situado entre los términos "Strong" y "Bull". Quiérese decir pues que, como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro.

Dado que dicho juicio sobre la mayor o menor similitud de los grafismos respectivos corresponde, como reconoce la recurrente, a los tribunales de instancia, cuya apreciación debe prevalecer salvo que en casación se muestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede, el segundo motivo casacional no podrá ser acogido. Siendo cierto que no sería procedente inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial marcas que, efectivamente, incorporaran sin más la silueta de un toro negro igual que el de Osborne, también lo es que en este caso el signo a cuya inscripción se accedió bien puede considerarse diferente, en su conjunto, de las marcas prioritarias opuestas por quien hoy es recurrente. No es en absoluto irrazonable concluir, como hace el tribunal sentenciador, que los animales de la nueva marca difieren en parte del "toro de Osborne" y que, además y sobre todo, el resto de los elementos propios de aquélla la configuran como objetivamente distinta de las opuestas." (FJ 5º)

VII.3.6 Supuestos en que la Sala ha apreciado la correcta decisión de la Sala Territorial no aplicando al caso el Art. 8.1 de la Ley 17/2001 LM

En ambas sentencias se confirma la decisión de la Sala de Instancia. En la primera porque considera que la inexistencia de riesgo de confusión excluye implícitamente un mayor riesgo de asociación indebida entre las marcas comparadas por la notoriedad de una de ellas. En la segunda sentencia porque considera inexistente la menor conexión aplicativa entre ellas, por lo que lleva a concluir que es razonable la inaplicación del Art. 8. LM.

STS de 9 de abril de 2010 (RC 884/2009)

“[...] Tampoco puede prosperar este motivo y ello por dos razones. En primer lugar, aun siendo cierto que las marcas notorias y renombradas han de recibir una protección más fuerte, pues el mayor conocimiento de las mismas por parte de los usuarios puede propiciar un riesgo más intenso de confusión y asociación, además de protegerse así el esfuerzo empresarial en la difusión de una determinada marca, tal protección requiere en todo caso que se aprecie la concurrencia del referido riesgo. Y en el caso presente, la Sala de instancia se ha pronunciado en términos claros e inequívocos sobre la inexistencia de cualquier riesgo de confusión o de asociación, lo que implícitamente excluye dicho peligro aun en el caso de que hubiéramos de asumir la notoriedad de la marca prioritaria. (FJ 4º)

STS de 15 de junio de 2009 (RC 5597/2007)

“[...] El segundo motivo de casación articulado debe ser desestimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error jurídico o en irrazonabilidad o arbitrariedad en la inaplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», al apreciar que la notoriedad de los productos designados por las marcas oponentes guardan relación con la higiene infantil, que no tiene conexión con los productos reivindicados por la marca novel, que excluye que pueda proyectarse, en este caso litigioso, la doctrina jurisprudencial formulada, concerniente a la protección reforzada de las marcas notorias.

En efecto, aceptamos el criterio de la Sala de instancia formulado en relación con el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que concreta y precisa el régimen jurídico de las marcas notorias y de las marcas renombradas, pues, en razón del reconocimiento de las marcas prioritarias limitado a productos de higiene infantil, no cabe extender el alcance de la protección a cualquier género de productos, cuando, como en este supuesto, dada la naturaleza y características de los productos reivindicados por la marca aspirante (aparatos fotográficos y cinematográficos, discos

acústicos, discos compactos [audio-video], discos magnéticos, ópticos y ópticos compactos; cassettes y cintas de audio y vídeo; juegos de vídeo, programas; juegos, juguetes de toda clase de materiales [peluches, materias plásticas, madera, metal]; artículos de gimnasia y deporte; decoraciones para árboles de navidad), no se aprecia conexión entre dichos productos y el titular de la marca anterior o que se pueda producir menoscabo, debilitamiento o dilución del carácter distintivo de las marcas prioritarias oponentes.” (FJ 5º)

VII.3.7 Supuestos en que la Sala ha apreciado que no ha sido debidamente aplicado el artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de Marcas (LM)

STS de 18 de junio de 2012 (RC 3362/2011)

En esta sentencia se declara aplicable a la marca aspirante el art. 8.1 LM por ser apreciable riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas y de aprovechamiento del prestigio o notoriedad de la marca prioritaria

“[...] Esta Sala considera que la Sentencia recurrida no aplica debidamente las consecuencias derivadas de la notoriedad de la marca «JJJJ» de la que es titular la entidad recurrente, puesto que el rigor comparativo debe incrementarse proporcionalmente a la extensión del conocimiento en el mercado del signo distintivo de que se trate. Con ello, incurre en la infracción del artículo 6.1.b), en relación con el artículo 8.1, de la Ley de Marcas.

El reforzamiento de la protección de las marcas notorias ha sido reiteradamente aplicado por la Sala, por ejemplo en Sentencias de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), 5 y 7 de julio de 2004 (RC 1170/2001 y 1373/2001), 25 de mayo de 2006 (RC 8338/2003), 25 de octubre de 2007 (RC 182/2005), 13 de febrero de 2008 (RC 2697/2005), 3 de junio de 2009 (RC 3912/2007), 17 de febrero de 2010 (RC 5072/2007), 22 de julio de 2011 (RC 6806/2010), 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011), 21 de diciembre de 2011 (RC 2176/2011) y muchas otras.

Dijimos en la Sentencia de 14 de enero de 2011 (RC 5054/2009): «La apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquélla, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001)».

Puesto que la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, es evidente, y así lo reconoce la Sala de instancia, que la marca «JJJJ» de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo» es generalmente conocida en el sector de los productos

cárnicos derivados del ganado porcino, por lo que debe disponer de la más intensa protección proveniente de su condición de marca notoria.

El hecho de que la marca aspirante al registro tenga por ámbito aplicativo «los animales vivos, en particular los de raza caballar», permite advertir un área de convergencia de ambos signos distintivos en el área de la ganadería. La asignación de la denominación «JJJJ» a los animales vivos susceptibles de ser destinados al consumo humano, incluido el cerdo, podría originar el riesgo de asociación de su origen empresarial con el de los animales de los que provienen los productos de la marca notoria. De este modo, y aun cuando los canales de comercialización difieran, las características ligadas a los géneros protegidos por dicho signo serían extendidas ilícitamente a los animales vivos identificados con la nueva marca.

Confluyen, en consecuencia, los factores que según el artículo 8.1 citado impide el registro de una nueva marca: es apreciable un peligro de confusión del consumidor medio entre la procedencia de los productos sujetos a las marcas en pugna y el signo más reciente puede aprovecharse del prestigio o notoriedad de la marca prioritaria” (FJ 5º)

STS de 8 de julio de 2010 (RC 2687/2009)

Los fundamentos de esta sentencia permiten apreciar por qué la Sala consideró indebidamente aplicado el Art. 8 por el Tribunal territorial, ante el posible riesgo de asociación indebida entre los signos y el debilitamiento del carácter distintivo del signo notorio anterior.

“[...] concurren las premisas necesarias para aplicar al nombre comercial aspirante ambas prohibiciones relativas, y en las consideraciones jurídicas de la Sentencia de instancia se revela una incorrecta aplicación tanto del artículo 88.c) en relación con el artículo 6.1.b) como del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, determinante de que la Sentencia deba ser casada.

El Tribunal Superior de Justicia realiza el examen comparativo de los signos sin ponderación alguna del ámbito aplicativo, factor esencial para valorar el riesgo de confusión y de consideración obligada para evaluar su compatibilidad registral, hasta el punto de que no existiendo concurrencia aplicativa entre signos, pueden acceder a registro signos distintivos idénticos, a efectos de la aplicación de los artículos 6.1 y 88.c) de la citada Ley.

En el presente caso se aprecia una clara concurrencia aplicativa entre los signos prioritarios de la titularidad de LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y las actividades del nombre comercial aspirante. En efecto, todos los signos oponentes protegen servicios de seguros y reaseguros, y así constan en los Antecedentes de Hecho de la Sentencia de instancia: "GÉNESIS" número 1.225.681 en la clase 36 para "servicios de seguros y finanzas"; número 2.233.651 "GENESIS INVERSION XXI" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios

financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 1.243.749 "PLAN GENESIS 1+2+3" en la clase 36 para "Servicios de seguros"; número 1.712.798 "PROTECCION 5 GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad"; número 1.712.799 "CUIDADOS INTENSIVOS GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad"; número 1.563.603 "GENESIS XXI" en la clase 36 para "Servicios de seguros y finanzas"; número 1.626.154 "GENESIS HOGAR XXI" en la clase 36 para "Servicios financieros y de seguros"; y Nombre Comercial "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" número 207.937 para las actividades propias de entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos. Las actividades protegidas por el nombre comercial aspirante número 254.065 "GENÉRESIS", son "consultas en materia de seguros; negocios inmobiliarios", resultando palmaria e innegable no solo esta coincidencia en el ámbito de los seguros sino también en el de los negocios inmobiliarios, en relación con las tres siguientes marcas oponentes trascritas supra número 2.233.651 "GENESIS INVERSIÓN XXI", número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO", número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO". Este factor de confundibilidad sin embargo no está compensado con una diferenciación tal de los signos que aleje cualquier riesgo de error o confusión en el mercado. Por el contrario, se perciben muy similares al primer impacto visual y auditivo del signo aspirante, por la gran semejanza existente respecto de todos los signos comparados, derivada a su vez de la mutua evocación que producen los términos relevantes de todos ellos, "GÉNESIS/GENÉRESIS". Estas denominaciones están compuestas por las mismas sílabas, con la misma secuencia vocálica y consonántica, a excepción de la sílaba RE central, que fonéticamente queda muy diluida en el conjunto del signo solicitado, y no logra desvirtuar el gran parecido y mutua evocación de todos ellos. Todo ello justifica la aplicación del artículo 88.c) en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas." (FJ 4º)

"[...] El Tribunal Superior de Justicia aún admitiendo la notoriedad de la marca, - como deja patente al declarar que "resulta evidente que la marca prioritaria debe ser considerada como reputada"- sin embargo, no efectúa el examen que exige el artículo 8.1 de la mencionada Ley de Marcas. Admitida la notoriedad de la marca, y existiendo concurrencia aplicativa entre los signos enfrentados, este precepto sólo resultará inaplicable si el nuevo signo no fuera susceptible de provocar una dilución de la marca notoria anteriormente registrada ni implicar un aprovechamiento indebido de la misma, ni existir un posible riesgo para el consumidor o usuario de relacionar indebidamente los productos o servicios amparados por la aspirante con los protegidos por el signo prioritario, de modo que por ello pueda deducirse una relación o vínculo económico entre los signos involucrados. La sentencia no aplica debidamente el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y apreciamos que el signo aspirante "GENÉRESIS" solicitado para consultas en materia de seguros, en el que es notorio el signo "GÉNESIS", sí puede provocar en la mente del usuario de este sector respecto del prioritario vinculaciones económicas inexistentes y podría producir una dilución del signo notorio disminuyendo la singularidad lograda por aquél, resultando aplicable también el artículo 8.1 de la citada Ley 17/2001, de Marcas." (FJ 5º)

VII.3.8 Signos reconocidos como notorios en diversas clases del Nomenclátor Internacional

De las siguientes sentencias se han destacado los párrafos donde queda reflejado el reconocimiento de la notoriedad de diversos signos.

“ADLIB” considerado marca notoria en el ámbito de la moda

STS de 18 de junio de 2012 (RC 4191/2011)

“[...] la Sentencia contiene afirmaciones de diversa naturaleza, tanto referentes a la notoriedad de la marca «Adlib»...

“[...] El riesgo se intensifica si, como declara la Sala de instancia, tenemos en cuenta que la moda de Ibiza está vinculada al término «Adlib», marca notoria.” (FJ 4º)

“BIC” en la clase 16

STS de 12 de julio de 2010 (RC 3307/2009)

“[...] la reputación a nivel mundial de los productos asociados al distintivo "BIC", específicamente, en la producción y comercialización de bolígrafos y en el sector de los productos relacionados con la papelería y el escritorio en clase 16 [...] apreciamos la notoriedad de las marcas prioritarias "BIC" y de la familia de marcas asociadas a este distintivo, que amparan productos, fundamentalmente, en el sector de la papelería” (FJ 4º)

"ARCO IFEMA, INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID"

STS de 28 de enero de 2011 (RC 1482/2010)

“[...] Y es precisamente esta posible "conexión" entre la nueva marca "ARCO LATINO" en la que no cabe apreciar notoriedad y el titular del signo prioritario y notorio "ARCO IFEMA, INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID", el factor que, según citado artículo 8.1 de la Ley 17/2001, basta para que entre en juego la protección legalmente reconocida a las marcas notorias, una vez afirmada la similitud o identidad de los signos en liza.” (FJ 5º)

"CHAMPION"

STS 28 de septiembre de 2012 (RC 5011/2011)

“[...] Así las cosas y atendiendo a la prueba documental aportada, consideramos que ha resultado acreditada la notoriedad de las marcas anteriores que se han opuesto "CHAMPION" en las clases 18 y 25, de modo que el acceso al registro de la marca

interesada generaría un riesgo de asociación con aquélla en el mercado, que habría de influir en las opciones de compra del consumidor, suponiendo un beneficio injusto por parte del titular de la marca solicitada en detrimento de la notoriedad o la reputación de las marcas anteriores. Es por ello por lo que debemos confirmar las resoluciones administrativas impugnadas y denegar la inscripción de la marca "CHAMPION", pretendida en la clase 14." (FJ 4º)

“CITIBANK”

STS de 11 de febrero de 2010 (RC 6108/2008)

“[...] Finalmente, cabe reconocer el carácter notorio de la marca "Citibank", que es ampliamente conocida por el público dado su uso intenso como se reconoce en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 16 de abril de 2008, que analiza la controversia originada entre las marcas "Citi" y "Citibank" y en ella se alude en referencia a la marca solicitada "Citi" (en aquella ocasión, para la clase 36,) al riesgo de un "parasitismo", es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad de marcas consolidadas como "Citibank" y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad. Y añade que el uso de la marca solicitada "Citi" podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada. Al ser titulares las demandantes de varias marcas que incluyen el elemento "citi", ese riesgo resulta además agravado.

Tal carácter notorio de la marca Citibank en el sector de los servicios bancarios determina la necesidad de su protección frente al eventual aprovechamiento indebida de la reputación alcanzada, siendo de aplicación de la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas que dispone que no podrán registrarse los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios.” (FJ 4º)

“DODOT”

STS de 15 de junio de 2009 (RC 5597/2007)

“[...] En el supuesto examinado, compartimos, por tanto, el criterio formulado por la Sala de instancia de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, puesto que, aunque reconocemos la reputación, prestigio y notoriedad de las marcas oponentes "DODOT", en razón de la concreta y específica característica del sector del mercado de los productos relacionados con la higiene infantil, no cabe apreciar que se produzca riesgo de perjuicio de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores consideradas, dados los específicos productos reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de perjuicio a la notoriedad por disminución del poder de atracción de las marcas registradas prioritarias, al no demostrarse que los productos designados por la marca solicitada presenten características o cualidades potencialmente perjudiciales que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca un aprovechamiento indebido de la

reputación de los signos registrados, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los productos ofrecidos, experimente una atracción particular sobre los productos de la empresa de Don MANUEL MARÍN amparados bajo el signo "CYBERDODO".” (FJ 5º)

“EL CORTE INGLES”

STS de 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011)

“[...] debido a la notoriedad y renombre de las marcas de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., que derivan del término "CORTE",

[...] Asimismo, procede advertir que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los destinatarios de los sectores afectados no puede servir para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra, en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecie la ausencia de elementos diferenciadores suficientes.” (FJ 5º)

STS de 22 de septiembre de 2009 (RC 1131/2008)

“[...] En el tercer motivo se invoca la infracción del Artículo 8.1 de la Ley de Marcas, argumentando que no se ha tomado en consideración la notoriedad de la marca de la que es titular la demandante. No obstante, aun cuando la Sala limita su apreciación de notoriedad a la marca "El Corte inglés", y la alegación en que se sustenta el motivo casacional no puede ser acogida pues no cabe olvidar que la marca que se invoca como prioritaria en este proceso no es propiamente la marca "El Corte Inglés", de la que hemos reconocido su notoriedad, sino la marca "El Club de Gourmet...en el Corte Inglés", respecto a la cual no cabe apreciar, del mismo modo, dicha notoriedad. Con independencia de que la marca "El Club de Gourmet ..en el Corte Inglés" pueda presentar un cierto grado de conocimiento en algunos sectores, lo cierto es que la notoriedad se atribuye a todo el signo en su conjunto, y no puede afirmarse que la sola incorporación de la denominación "El Corte Inglés" junto a los términos "Club" y "Gourmet", cuyo carácter genérico hemos apreciado, otorgue y transmite de igual modo notoriedad a la referida marca, de manera que la eventual vulneración del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, queda excluida. ” (FJ 5º)

"GÉNESIS”

STS de 8 de julio de 2010 (RC 2687/2009)

“[...] La sentencia no aplica debidamente el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y apreciamos que el signo aspirante "GENÉRESIS" solicitado para consultas en materia de seguros, en el que es notorio el signo "GÉNESIS", sí puede provocar en la mente del usuario de este sector respecto del prioritario vinculaciones económicas inexistentes y podría producir una dilución del signo notorio disminuyendo la singularidad lograda por aquél, resultando aplicable también el artículo 8.1 de la citada Ley 17/2001, de Marcas.” (FJ 5º)

“HALCÓN” en el sector del transporte

STS de 21 de diciembre de 2010 (RC 1077/2010)

“[...] En este caso la tesis de "Globalia Corporación Empresarial, S.A." parte del reconocimiento de la notoriedad de la marca Halcón en el "sector del transporte" y pretende extender su eficacia a otro sector que considera próximo, cual es el de las actividades de vigilancia y seguridad.

La negativa de la Oficina registral y de la Sala de instancia a aceptar tal planteamiento es correcta pues, en contra de lo que "Globalia Corporación Empresarial, S.A." alega, el reconocimiento de la notoriedad de su marca no alcanza al ámbito de los transportes en general sino tan sólo al de las agencias de viajes. Y siendo el de las agencias de viaje un sector que no puede considerarse próximo al de la seguridad privada, complementaria de la pública, el argumento inspirador del segundo motivo, y el motivo mismo, no puede tener acogida favorable.” (FJ 5º)

“INTEL” en el ámbito informático

STS de 8 de julio de 2010 (RC 3323/2009)

“[...] El otro motivo es la notoriedad de "INTEL" en el sector informático, que es lo trascendente a efectos de un mayor rigor en el examen comparativo de la marca en cuestión. Esta Sala ya se ha pronunciado acerca de la notoriedad de las marcas "INTEL" en el entorno informático, y ha declarado la existencia de riesgo de confusión con otros distintivos de composición apreciada similar a los signos INTEL, en las siguientes sentencias: STS de fecha 11 de diciembre de 2006 (RC 3632/2004); STS de fecha 30 de septiembre de 2009 (RC 1718/2008) que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de fecha 22 de febrero de 2008, y alegada por la recurrente; STS de fecha 21 de octubre de 2009 (RC 2538/2008), que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) de fecha 16 de enero de 2008, también alegada por la recurrente.

[...] Este precepto ha sido objeto de tratamiento por la Sala en aplicación de Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, en numerosas sentencias (por todas, la STS de 23 de octubre de 2008 RC 3293/06), y valoradas las circunstancias que se aprecian en el caso, similitud de signos, notoriedad de las marcas prioritarias "INTEL", conexión aplicativa bastante entre los servicios reivindicados de la aspirante -de formación en materia informática y consultoría y desarrollo de programas informáticos-, con los servicios del ámbito informático protegidos por las marcas prioritarias, se podría inducir al usuario de estos servicios a conectar los servicios referidos con el titular de las marcas "INTEL", y además producir un menoscabo del carácter distintivo de los signos INTEL, siendo por todo ello también de aplicación al caso el artículo 8.1 de la Ley de Marcas invocado.” (FJ 5º)

También se reconoce la notoriedad de la marca Intel en la STS de 22 de junio de 2010 (RC 2395/2009)

«JJJJ» de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo»

STS de 18 de junio de 2012, RC 3362/2011

[...] Puesto que la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, es evidente, y así lo reconoce la Sala de instancia, que la marca «JJJJ» de «Sánchez Romero Carvajal Jabugo» es generalmente conocida en el sector de los productos cárnicos derivados del ganado porcino, por lo que debe disponer de la más intensa protección proveniente de su condición de marca notoria. (FJ 5º)

“NOVOTEL”

STS de 14 de septiembre de 2012 (RC 515/2012)

“[...] hemos de considerar que se ha acreditado el carácter notorio de la marca "Novotel", a través de la diversa documentación obrante en autos.

[...] El carácter notorio de la marca opuesta en el sector del mercado pretendido debe conducir a un criterio más riguroso -no más benigno- de apreciación del riesgo de confusión, lo que lleva a la conclusión de que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas, bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial.

[...] entre las principales cadenas hoteleras internacionales en España y su notable presencia en internet de los hoteles y servicios que se distinguen con la marca "Novotel".“ (FJ 3º)

“PARADOR”

STS de 7 de octubre de 2011

“[...]el juicio del órgano jurisdiccional de instancia sobre las denominaciones enfrentadas se revela conforme a derecho.

[...]También se manifiesta acorde con el criterio seguido en nuestra anterior Sentencia de la Sala, de 6 de julio de 2004, (RC 981/2001) en el que apreciando riesgo de asociación- también prohibido por la Ley 32/1988 de Marcas, aplicable en aquel caso-entre el signo "EL PARADOR DE LA PUEBLA" para un negocio de hostelería y las marcas opuestas por Paradores de Turismo de España, S.A., que de igual modo consistían o contenían el vocablo "Parador", decíamos que «el término "PARADOR" es conocido por los consumidores y usuarios, como establecimiento de hostelería adscrito a la Red que lleva este propio nombre. Tampoco es preciso hacer mayores razonamientos para llegar a la conclusión de que ese signo utilizado en el ámbito del hospedaje va a producir en los usuarios la creencia de que la titularidad del establecimiento que lo ostenta pertenece a la indicada Red», añadiendo respecto del

término citado que «Frente a ello no cabe decir que esa palabra es de uso común en el ramo de la hostelería y como tal no es apropiable por nadie, pues tal generalización se debe precisamente a haberla extendido mediante la oportuna difusión la propia Red, sin la cual probablemente no hubiera adquirido ese renombre».” (FJ 4º)

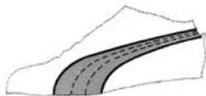
Banda lateral dispuesta en las zapatillas de deporte de “PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT”

STS de 19 de julio de 2012 (RC 4779/2011)

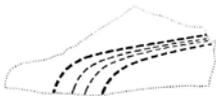
“[...]Pues bien, dadas las consideraciones que preceden, la absoluta identidad aplicativa y las semejanzas de la marca mixta 2675503, «PAREDES», con las opuestas por la recurrente, notorias en el aspecto distintivo de la banda lateral dispuesta en las zapatillas de deporte que presentan las marcas internacionales 426712 y 426712,(sic) gráficas, y la nacional 659375, mixta, son susceptibles de generar el riesgo de confusión del consumidor sobre su procedencia o la asociación de su origen empresarial que prohíben los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas.”(FJ 5º)

A continuación se reproducen los distintivos que intervienen en el juicio comparativo de la Sala, en el que se declara la notoriedad de las marcas gráficas de Puma a efectos de la cita y definición concreta de los signos. Aparece reproducida la marca 484788 que fue la referenciada por la Sala en su fundamento primero y que por error de transcripción aparece citada bajo el nº 426712 (sic) en el fundamento quinto ut supra:

*M INTNAL: 426712(gráfica)
PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT
25 CHAUSSURES, EN PARTICULIER CHAUSSURES DE SPORT ET DE LOISIR*



*M INTNAL: 484788(gráfica)
PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT
25 CHAUSSURES, EN PARTICULIER CHAUSSURES DE SPORT ET DE LOISIR*



*M NACIONAL: 659375 (mixta)
PUMA SE
25 CALZADO DE DEPORTE, EN ESPECIAL BOTAS PARA JUGAR AL FUTBOL Y CALZADO PARA LA PRACTICA DE CARRERAS DE VELOCIDAD*



"REPSOL PETRÓLEO"

STS de 20 de julio de 2012(RC 373/2012)

"[...] A la vista de la documentación aportada junto a la demanda, entendemos que resulta acreditada la notoriedad de la marca opuesta [...] el acceso al registro de la marca interesada generaría un riesgo de confusión entre los productos y servicios designados que habría de influir en las opciones de compra del consumidor, suponiendo un beneficio injusto por parte del titular de la marca solicitada que debilitará el carácter distintivo, la notoriedad o el renombre de la marca anterior (en este caso REPSOL PETRÓLEO). Es por ello por lo que debemos anular las resoluciones administrativas impugnadas y denegar la inscripción de la marca "PETROSOL" pretendida." (FJ 4º)

"SANTANDER"

STS de 14 de enero de 2011(RC 5054/2011)

Notoriedad de la marca para alguno de los ámbitos – que no concreta -entre los que se compara con la marca aspirante, y a los que se refiere globalmente al indicar los sectores que compara referidos a

[...] servicios de organización de exposiciones y congresos, publicidad, promociones inmobiliarias y servicios monetarios y financieros y de seguros, organización de congresos con fines culturales y educativos y servicios tecnológicos y científicos y diseño de ordenadores. (FJ 2º)

[...] La apreciación de la notoriedad o el renombre de una marca tiene una destacada incidencia en el juicio sobre la compatibilidad de las ulteriores que pretendan acceder al registro. Estas últimas, si son idénticas o semejantes a aquella, tienen vedada su inscripción "aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores" (artículo 8.1 de la Ley 17/2001).

No obstante, en el presente supuesto examinado aun cuando la marca oponente "Santander" tenga el carácter de notoria en alguno de los sectores a los que se refiere la marca solicitada que, con arreglo a lo expuesto, conllevaría un mayor grado de protección en virtud del precepto invocado, es lo cierto que se encuentra ausente el presupuesto necesario para el reconocimiento de la protección reforzada, cual es la semejanza entre las marcas en liza -determinante de la existencia de riesgo de confusión-, excluida expresamente por la sala sentenciadora en una interpretación que, como hemos declarado en el anterior fundamento jurídico, no puede tildarse de irrazonable o arbitraria. Por consiguiente, al constatarse la concurrencia de disparidades fonéticas relevantes en las marcas contrapuestas que impiden su eventual

confusión, consideramos que tampoco cabe apreciar la posibilidad de que se produzca una cierta conexión o vinculación entre los productos o servicios de la nueva marca y el titular de la notoria, ni el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del prestigio de la renombrada, esto es, que el titular de la nueva marca trate de prevalerse, en su favor, de las ventajas inherentes a la capacidad de atracción que posee esta última o bien de su imagen comercial, ni finalmente, que la marca aspirante implique un daño, perjuicio, lesión o menoscabo bien del carácter distintivo bien de la notoriedad de la marca ya registrada. (FJ 3º)

“ZARA”

STS de 22 de julio de 2011 (RC 6806/2010)

“[...] Aunque tenga razón la recurrente en la notoriedad de la marca <<ZARA>>...”
(FJ 3º)

VII.3.9 Signos declarados renombrados por la Sala

En este punto se han reseñado las sentencias y concretos párrafos en los que queda reflejado el reconocimiento del renombre de los signos.

“TORO DE OSBORNE” como figura renombrada

STS de 21 de mayo de 2009 (RC 4679/2007)

“[...] Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.”
(FJ 5º)

“ZARA”

STS de 15 de julio de 2010 (RC 5504/2009)

“[...] Casada la sentencia de instancia, hemos de afrontar el análisis de las cuestiones suscitadas en el debate procesal. Lo cual exige, ante todo, reiterar el reconocimiento del renombre de las marcas "Zara", que no dudamos en calificar de innegable.

En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo así lo ha declarado en anteriores sentencias de las que baste citar las de 20 de diciembre de 2004 (recurso 1315/2002),

21 de enero de 2008 (recurso 957/2005), 2 de julio de 2008 (recurso 145/2006) y 11 de marzo de 2010 (recurso de casación número 2112/2008).” (FJ 4º)

VII.4 Ratio legis del Art. 9.1.b) de la Ley

STS de 12 de mayo de 2010 (RC 2393/2009)

La Sala rechaza la aplicabilidad al caso de la prohibición relativa referida a la protección del nombre de una persona física invocada por la entidad titular de las marcas “JORDAN” y “VINO JOVEN JORDAN” y la marca aspirante “JORDAN DE ASSO”.

“[...] En cuanto a la prohibición contenida en el artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas respecto al uso sin autorización del nombre de una persona, porque resulta evidente que dicha prohibición se establece en defensa de los legítimos derechos e intereses de personas vivas, lo que no sucede con la utilización del nombre de personajes históricos más o menos conocidos, salvo en ciertos supuestos en los que tales personajes cuentan con descendientes que conservan idénticos apelativos, con lo que de nuevo estamos frente a una protección de los intereses de personas vivas. (FJ 3º)

VIII EXAMEN COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS (Ley 32/1988 de Marcas)

En este apartado se han clasificado las sentencias relacionándolas dentro del concreto criterio que se quiere resaltar, partiendo, como queda reflejado en la primera de ellas, de los criterios generales de ponderación global e interdependiente de los factores pertinentes de cada caso concreto.

STS de 11 de noviembre de 2011 (RC 1559/2011)

“[...]sostenemos que la fundamentación de la sentencia recurrida es conforme con la doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, determina que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, pues toma en consideración tanto el parecido de los signos confrontados, que todos ellos incluyen el término "COR" derivado de "CORTE", como la coincidencia aplicativa teniendo en cuenta, además, la notoriedad de las marcas obstaculizadoras de la mercantil EL CORTE INGLÉS, que obliga a extremar el rigor comparativo con el objeto de evitar que se produzca dilución del prestigio de las marcas prioritarias.” (FJ 5º)

VIII.1 Valoración de conjunto de los distintivos confrontados

Éste es un criterio primordial y reiterado por la Sala que exige la valoración en conjunto y no disgregadora de los elementos que integran los distintivos comparados.

STS de 15 de noviembre de 2010 (RC3811/2008)

“[...] Por ello, sostenemos que la fundamentación de la sentencia recurrida es conforme a la doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, determina que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas, según dijimos en la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 2007 (RC 4957/2005), es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.” (FJ 4º)

VIII.2 Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos

STS de 26 de febrero de 2009 (RC 6029/2006)

En esta sentencia queda reflejado que, aunque sometido a matizaciones, es adecuado considerar prevalentes los elementos denominativos respecto de los gráficos.

“[...] En lo que se refiere al segundo apartado del motivo casacional, es cierto que esta Sala ha sostenido como criterio de principio, susceptible de múltiples matizaciones, que el juicio de comparación ha de primar normalmente los elementos denominativos sobre los gráficos. Criterio que no infringe la Sala de instancia en este caso cuando, como ha quedado transcrito, pone el acento más en las concordancias o discordancias fonéticas de "Plusmarket" y "Supermercados Plus" que en los componentes gráficos de esta última. La lectura de la sentencia pone de relieve, en efecto, cómo la atención al elemento gráfico es meramente marginal y sólo sirve para subrayar la diferencia de conjunto de los signos, apreciable de modo principal en sus denominaciones.” (FJ 3º)

VIII.3 Letras del alfabeto

STS de 18 de febrero de 2009 (RC 6192/2006)

En el fundamento jurídico transcrito queda reflejada la constante doctrina de la Sala que, en el juicio comparativo entre marcas compuestas por letras del abecedario, se ha de atender a su caprichosa adopción, entendiendo que ésta se puede materializar en diversos aspectos, tales como su especial tipografía, disposición o diseño.

“[...] Por ello, constatamos que las resoluciones impugnadas no incurren en error jurídico en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que, en materia de comparación de marcas que incorporan letras del alfabeto, ha matizado que, a los efectos de realizar el juicio de riesgo de confundibilidad, "lo relevante es su caprichosa escritura y disposición -STS de 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993-, puesto que no hay duda de que las marcas solicitadas "T?" (mixtas), que amparan servicios en clases 35 y 42, presentan notables diferencias, analizados los elementos gráficos y el tipo de letras utilizado, con la marca internacional obstaculizadora "T", con la marca comunitaria "T-one" y con las marcas nacionales "T" (mixtas), de modo que apreciamos que no tiene base el argumento de que sólo cabe atender al elemento más

característico dominante "T", que supone negar la fuerza individualizadora de los componentes gráficos de las marcas solicitadas. ” (FJ 5º)

VIII.4 Declaraciones de signos compatibles

En los fundamentos jurídicos de estas sentencias quedan reflejadas las apreciaciones de posible coexistencia de los signos sometidos al juicio comparativo o las confirmaciones de las valoraciones de las salas de instancia.

STS de 15 de noviembre de 2010 (RC3811/2008)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, en el extremo que estima la compatibilidad de la marca internacional aspirante número 773.061 "SPHERE BY MAURICE LACROIX SWITZERLAND" (mixta), que designa productos de la clase 14, con las marcas nacionales oponentes número 2.410.470 "SFERA", número 2.288.962 "SFERA CENTROS", número 2.288.973 "SFERA COLOURS" y número 2.286.964 "YOUNG SFERA", en cuanto que descartamos que haya incurrido en un manifiesto error, irracionalidad o arbitrariedad en la comparación de los signos confrontados. En este sentido, observamos que la Sala de instancia ha realizado el análisis comparativo concerniente al riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, rechazando la existencia de semejanza significativa desde el punto de vista denominativo, fonético, gráfico y conceptual, examinadas desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que excluye que se origine riesgo de confusión y riesgo de asociación, no obstante la coincidencia de las áreas comerciales en que se distribuyen los productos reivindicados de joyería y relojería.

En el supuesto enjuiciado en el presente recurso de casación, consideramos que no resulta aplicable la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala jurisdiccional 13 de febrero de 2007 (RC 2930/2004), que confirmó la licitud de la denegación de la inscripción de la marca número 2.288.979 "SFERA COLOURS" (mixta), de la clase 39, al deber tener en cuenta la distinción de los signos confrontados en uno y otro proceso.” (FJ 4º)

STS de 18 de febrero de 2010 (RC 1576/2007)

“[...] Por lo tanto, en congruencia con los juicios efectuados anteriormente, si hemos considerado que "Plaza Mayor Fiesta" y "Plaza Mayor Málaga" son compatibles con "Plaza Mayor Parque de Ocio" (en las mismas clases 41 y 42 que las solicitadas, además de en la 35) y con "Plaza Mayor" (en la 39), y hemos respetado como razonable y no incurso en error patente la compatibilidad declarada en la instancia de "Plaza Mayor Costa del Sol" con las mismas prioritarias, igualmente debemos ahora estimar el recurso contencioso administrativo y admitir la compatibilidad de "Plaza Mayor Bahía" con las citadas prioritarias en dichas clases 41 y 42.” (FJ 2º)

“[...] Resulta en efecto obvio que las mismas diferencias que separan a "Plaza Mayor Fiesta" de "Plaza Mayor Parque de Ocio" y de "Plaza Mayor" están presentes en las marcas ahora solicitadas "Plaza Mayor Bahía". ” (FJ 3º)

STS de 18 de marzo de 2009 (RC 727/2007)

“[...] Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.364.503 "YANADOL", que distingue productos farmacéuticos de la clase 5, es compatible con la marca registrada número 1.023.500 "PANADOL", que ampara preparaciones analgésicas, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión a los consumidores, y a que su convivencia no se ha acreditado que genere riesgo a la salud de los destinatarios de los productos reivindicados. ” (FJ 4º)

VIII.5 Declaraciones de signos incompatibles

Se relacionan diversas sentencias en las que queda patente la incompatibilidad de los signos comparados.

STS de 7 de mayo de 2009 (RC 2517/2007)

“[...] nos encontramos ante dos distintivos que se refieren a productos entre los cuales no es que haya mera similitud sino plena identidad. Se trata en ambos casos de herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros preparados contra los animales dañinos. Es de destacar que son productos con una utilización muy específica -y muy extendida- respecto de los cuales la cercanía o similitud en las denominaciones puede fácilmente inducir al error sobre su origen o procedencia.

Según la doctrina que hemos avanzado, bastará una relativa aproximación fonética entre los distintivos enfrentados para impedir el registro de la nueva marca, dada la identidad de su ámbito de aplicación con la precedente. En atención a dicho criterio deberá denegarse el registro de "Raftel" cuando, existiendo como existe un absoluto grado de coincidencia entre los productos que ampara, aquélla se asemeje o aproxime a "Raft", prioritaria en el tiempo. Y así sucede en este caso pues, en contra de lo que sostuvieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como el tribunal de instancia, no se puede negar que entre ambas existe una cierta semejanza denominativa.

En efecto, existen más factores de confundibilidad que de separación entre las dos marcas. Las notas diferenciales que la Oficina Española de Patentes y Marcas apreció (ya hemos consignado cómo el tribunal no se refirió en concreto a esta cuestión) son su "diferente extensión y distinta secuencia vocálica" y la "distancia fonética que introducen entre ellos los últimos grafemas de la solicitud". Apreciación que, siendo discutible como la mayor parte de las emitidas en esta materia, no compartimos pues frente a ella y desde una perspectiva sintética que valora en su conjunto los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad, llegamos a

la conclusión de que "Raft" y "Raftel" son distintivos cuando menos confundibles si se refieren a productos idénticos.

En repetidas ocasiones hemos afirmado que no cabe elevar a la categoría de decisivo el criterio consistente en un examen rigurosamente gramatical de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. Aun cuando dicho análisis puede ser útil (obviamente, un número muy elevado de letras o sílabas disímiles puede constituir un factor de diferenciación relevante), en este caso la apreciación de conjunto de los dos términos nos inclina a apreciar que su convivencia registral podría originar un cierto riesgo de confusión en el mercado.

Como bien destacó la recurrente en su demanda y reitera en casación, el término "raft", precisamente por su carácter distintivo del que están ausente todo tipo de connotaciones conceptuales en castellano (sí las tiene en inglés), es una denominación que presenta una virtualidad identificativa singular. La mera adición de la terminación "el" para formar el vocablo "raftel" no determina que éste se distinga suficientemente de aquél para proteger los mismos productos en el mercado. El riesgo de confusión que puede introducir es, pues, superior a su capacidad de diferenciación recíproca y, por ello, debe resultar prevalente ante la identidad de productos que ambas marcas identificarían.” (FJ 5º)

STS de 13 de abril de 2009 (3113/2007)

“[...] Limitándonos, a los efectos que aquí interesan, al mero contraste de las marcas "Airtech" y "Airtex", consideramos que existe gran semejanza fonética y aplicativa entre ambas. En cuanto a la similitud denominativa baste decir que los términos "airtech" y "airtex" tienen una fonética muy parecida, próxima a la identidad, de modo que su coexistencia para identificar productos similares podría generar una cierta confusión en los consumidores. Y en cuanto a la semejanza aplicativa, ambas marcas tratan de proteger productos que, además de figurar unos y otros en la misma de la clase 12 del Nomenclátor Internacional, corresponden al mismo sector industrial, esto es al de los vehículos de locomoción: una (Airtex) protege sus motores y bombas y otra (Airtech) los vehículos de locomoción en sí mismos. La relación aplicativa entre ambos es obvia como corresponde al todo (los vehículos) y a algunas de sus partes esenciales (los motores), por lo que fácilmente podrían ser asociados los motores y bombas de vehículos "Airtex" a los vehículos "Airtech" con detrimento de la prioridad registral que corresponde a aquéllos. El nuevo signo distintivo, en consecuencia, resulta incompatible con el prioritario en el tiempo. ” (FJ 4º)

STS de 1 de abril de 2009 (RC 1556/2007)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la incompatibilidad entre la marca nacional número 2.413.763 "SFERA" (denominativa), que designa productos de la clase 1, con la marca prioritaria oponente número 2.367.774 "XFERA", que designa idénticos productos en la clase 1, pues estimamos que no ha incurrido en error patente, ni en irrazonabilidad o en arbitrariedad, al apreciar, conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, que las marcas enfrentadas,

examinadas desde una visión global o de conjunto, no pueden convivir en el mercado por generar riesgo de confusión sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de los productos designados y riesgo de asociación entre los consumidores.” (FJ 4º)

IX EXAMEN COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS (Ley 17/2001 de Marcas)

La primera de las sentencias anuncia como principio general que los criterios de examen comparativo entre signos distintivos han de adaptarse a cada caso, pero teniendo como punto de partida el contraste global de los signos confrontados. A continuación se resalta en diversos apartados el criterio que ha sido esencialmente destacado por la Sala para, o bien confirmar la sentencia de la Sala de Instancia, o bien, tras la casación de aquella, resolver el correspondiente recurso contencioso.

STS de 10 de diciembre de 2010 (RC 1697/2010)

“[...] los criterios de comparación que se han ido estableciendo jurisprudencialmente han de aplicarse todos ellos con flexibilidad, pues ninguno de ellos ha de entenderse de forma absoluta, y que están subordinados en definitiva al examen global y unitario de las marcas objeto de comparación y a la ponderación de los diversos criterios, a veces contrapuestos.” (FJ 2º)

IX.1 Ponderación interdependiente de los factores pertinentes

STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

“[...] a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, se debe ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.” (FJ 2º).

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 6507/2011)

“[...]el servicio de restaurante, cafetería y bar y, por otro lado, los servicios técnicos y de investigación tecnológica, producción y transporte de energía eléctrica y tratamiento de fluidos, se desarrollan en esferas del mercado radicalmente diferentes, de modo que resulta materialmente imposible asociar tales servicios solo por su común denominación marcaria. Tal conclusión, impuesta por el principio de especialidad, produce sus efectos con independencia de la inserción de gran parte de tales servicios en un mismo ordinal del nomenclátor o el carácter transversal de las mencionadas actividades de hostelería.

Tampoco se opone a la conclusión de la Sala de instancia el principio de interdependencia. En la Sentencia de 30 de abril de 2009 (RC 661/2008), siguiendo las Sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), dijimos que este principio exige ponderar globalmente y de forma interdependiente «todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y,

en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado».

Como ya hemos dicho, aquí la Sala de instancia ha considerado razonablemente que nos hallamos ante sectores del mercado suficientemente diferenciados y que no permiten generar confusión al destinatario de los servicios, de modo que el grado de incompatibilidad determinado por la identidad denominativa de las marcas queda totalmente compensado o absorbido por la radical disparidad de su campo de aplicación. Por tanto, las exigencias del principio de interdependencia no han sido soslayadas en la Sentencia impugnada, lo que ocurre es que han concluido con un resultado perjudicial para la recurrente. ” (FJ 4º)

STS de 29 de febrero de 2012 (RC 3135/2011)

“[...] no existe tampoco infracción de los artículos 6.1.b) y 4.1 de la Ley de Marcas, ni de la jurisprudencia que los desarrolla. Por más que haya coincidencia de productos, las diferencias de conjunto que existen entre las marcas enfrentadas, (desde el punto de vista cromático, figurativo, fonético y conceptual), las hacen compatibles en una visión de conjunto. Esto es lo que han decidido repetidamente y por resoluciones firmes distintos Tribunales de Justicia, en cuya apreciación coincide esta Sala. Bien puede decirse que ni es el mismo el elemento denominativo de las marcas enfrentadas ("BUGUI" y "BUGUI DE LA HUERTA A CASA", por un lado, y "BUGUI VA", por otro) ni lo son sus elementos gráficos, limitándose las dos primeras en un diseño de naranja entera o de media naranja, y consistente la tercera en un dibujo ovalado con decoración de ramas y hojas y una mujer de cuerpo entero en actitud de mostrar o arrojar una naranja. Todas estas son diferencias suficientes entre los signos enfrentados que impiden los riesgos de error o confusión en el mercado.” (FJ 5º)

STS de 10 de febrero de 2012 (RC 4258/2011)

“[...] En efecto, no era aplicable, en este caso, la prohibición contenida en el artículo 6.1 .b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, porque a pesar de la semejanza fonética existente entre la aspirante "BASS OIL" nº 2614375 y las oponentes "BASS 10" nº 2223853 y nº 2223851 y "BASS 20" nº 2223890, los servicios no son concurrentes ni guardan la "intima relación aplicativa" invocada. Esta apreciación de suficiente disparidad aplicativa se percibe cotejando los servicios que una y otras protegen. De esta comprobación y contraste se advierte que no guardan relación los servicios de venta al por menor en comercio de artículos y productos propios de una gasolinera reivindicados por la aspirante en la clase 35 con los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina protegidos por la marca oponente "BASS 10" nº 2223851, ni aquellos servicios de venta guardan la menor relación aplicativa complementaria o sustitutiva con los de construcción, reparación, instalación protegidos por las marcas "BASS 10" nº 2223853 y "BASS 20" nº 2223890. Este es el razonamiento contenido en el tercer Considerando Jurídico de la resolución del recurso de alzada y que aprecia esta Sala.

De esta manera no concurre el riesgo ni de confusión ni de asociación indebida invocado por la demandante y compartimos el criterio mantenido con anterioridad en cuanto a la compatibilidad de las referidas marcas.” (FJ 5º)

STS de 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011)

“[...] En este caso los signos "FUNDACION MOA" y "MOA FOUNDATION", en su aspecto conceptual, para el ciudadano medio, que sí puede apreciar el significado de la palabra inglesa "foundation", resultan ser las dos versiones -española e inglesa- del mismo significado. Así pues, apreciamos identidad conceptual. También en su aspecto fonético -para el usuario medio que es capaz de percibir los signos en sus dos versiones- las marcas son similares. Habremos de estudiar si el ámbito aplicativo es coincidente o sumamente relacionado, porque sólo si se apreciara una suficiente desvinculación entre los sectores en que iban a desenvolverse los respectivos signos distintivos permitiría descartar la existencia de un riesgo de confusión o asociación indebida entre ellos.” (FJ 4º)

STS de 27 de octubre de 2009 (RC 3138/2008)

“[...] El primer motivo de casación ha de ser estimado. La Sala de instancia ha valorado el elemento denominativo de ambos signos en el conjunto de cada marca, pero no solo no estudia ni valora el factor aplicativo de las marcas enfrentadas, sino que declara que el “criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos es que la semejanza se manifieste por la simple prosodia...” en concordancia con la omisión valorativa y comparativa que se aprecia en la sentencia. En vía jurisdiccional, será al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En el caso presente, el tribunal a quo no sólo no ha efectuado la valoración correlativa correspondiente, sino que declara erróneamente que lo esencial en la valoración de la compatibilidad de los signos es el estudio de la semejanza en el signo.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres, pero siempre poniendo en correlación el signo con el ámbito correspondiente. De lo actuado se desprende que en ningún momento la Sala justifica su juicio de confundibilidad de manera satisfactoria, indicando de manera específica y con arreglo a criterios de la legislación vigente si los términos y el gráfico que diferencian a las marcas enfrentadas son suficientes para evitar el riesgo de confusión o de asociación. De esta manera, no solo no se acredita una acertada aplicación del precepto invocado acorde con la

jurisprudencia mencionada, lo que lleva estimar el motivo del recurso de casación” (FJ 5º)

STS de 22 de julio de 2010 (RC 6466/2009)

“[...] En segundo lugar, la comparación de la marca aspirante número 2.622.275 "Sensay Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" y la prioritaria "Sensai" número 3.447.505 revela que coinciden en el elemento más significativo (Sensai / Sensay) como ya apreciara el tribunal de instancia. De hecho, en la publicidad de sus servicios -a la que ulteriormente nos referiremos- es la denominación "Sensay", sin el resto de términos, la que se utiliza habitualmente para los centros de cuidados y los tratamientos de belleza de la sociedad titular de dicha marca. La destacada similitud de denominaciones desde el punto de vista fonético e incluso conceptual (ambas parecen evocar determinadas "sensaciones") hace que sean difícilmente distinguibles para el consumidor, tanto más cuanto que se refieren a productos y servicios próximos.

La coincidencia de los términos "Sensai" y "Sensay" en una locución prácticamente idéntica y de fantasía no queda desvirtuada por la presencia del hipotético elemento diferenciador, esto es, de los vocablos adicionales "Centro Bioenergético para la Salud y la Belleza" en la marca aspirante. Dichos términos aluden precisamente a la naturaleza de los servicios que la marca pretende proteger, por lo que su poder identificativo o distintivo es mínimo. Tampoco el gráfico adoptado por la nueva marca atenúa la vinculación y mutua evocación que provocan ambos signos, siendo de destacar que la marca prioritaria "Sensai" no contiene ningún otro elemento y queda fonéticamente incluida en la aspirante.

La conjunción de ambos factores de semejanza (fonético y aplicativo) hace que sea previsible el riesgo de confusión o asociación indebida entre los dos signos. La marca aspirante debe reputarse, pues, incompatible con la anteriormente registrada a favor de "Kao Kabushiki Kaisha" siendo aplicable la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas.” (FJ 5º)

STS de 15 de julio de 2010 (RC 5542/2009)

“[...] En el presente caso al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, se aprecia en el caso enjuiciado que existe una gran similitud entre las marcas "BLUETEC" y "BLUE TECH" por una cuasi total identidad denominativa, fonética y conceptual entre los signos por la coincidencia en la adopción de los términos "BLUE" Y "TEC/TECH". Estos términos, aún escritos en inglés en la marca aspirante, resultan asequibles para cierto sector de los consumidores que sí tiene nociones de lengua inglesa y está familiarizado con los sufijos "TEC/TECH" alusivos a tecnología. Este factor de confundibilidad no está compensado con una diferenciación de todos los productos protegidos por la marca aspirante que aleje cualquier riesgo de confusión o asociación indebida respecto de la prioritaria. Los productos protegidos por la marca "BLUETEC" -"unidades de control electrónico para el accionamiento de carburadores y otras instalaciones para controlar la composición de la mezcla aire/combustible para motores de combustión interna, y los sistemas de control de emisiones y las unidades de control del motor"- forman parte

del ámbito de los aparatos e instrumentos científicos, de medir, de pesar, de señalar y de control considerado en un sentido amplio, del que no pueden considerarse excluidos ni las máquinas calculadoras ni los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, protegidos por la aspirante. También hay que considerar incluidos a los "aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad" reivindicados por la marca "BLUE TECH" como formando parte de los vehículos de motor y motores y sus partes que también protege "BLUETEC". Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los productos, y a la percepción del consumidor de este tipo de aparatos e instrumentos hay que concluir que concurre el factor afinidad aplicativa entre ellas. La gran similitud de los signos en su aspecto fonético, su identidad conceptual y su afinidad aplicativa, llevan a concluir que con el acceso a registro de la marca aspirante se puede producir un riesgo de asociación indebida con la anteriormente registrada, respecto de algunos de los productos reivindicados y por tanto es aplicable la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con los "aparatos e instrumentos científicos, de control, de pesar, de señalización y medida, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores". Por contra, no apreciamos este riesgo de confusión o asociación indebida respecto a los restantes productos de la clase 9 reivindicados: "aparatos e instrumentos náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de socorro y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, extintores". Por tanto respecto de estos productos consideramos que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas." (FJ 5º)

IX.2 Estimación del criterio del consumidor o usuario pertinente de los productos o de los servicios

Definición de público pertinente
STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

"[...] persona informada razonablemente, atenta y perspicaz"

Estimación del criterio del consumidor pertinente
STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

"[...] resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor o usuario pertinente de los productos de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión y del riesgo de asociación." (FJ 2º).

IX.3 Examen comparativo de los ámbitos aplicativos

Se declara en diversas sentencias que ha de versar sobre el ámbito aplicativo tal y como ha sido reivindicado y registrado
STS de 27 de septiembre de 2011 (RC 5815/2010)

“[...] En efecto, la Sala de instancia no tiene debidamente en cuenta la identidad de los servicios para cuya identificación se solicita la nueva marca y los de la marca prioritaria. Aquélla (esto es, la nueva marca número 2.669.783 "Ados Abogados Asociados") se pidió y fue concedida para proteger "servicios jurídicos propios de un despacho de abogados", servicios que obviamente coinciden con los de "asesoramiento legal" propios del signo ya registrado (marca número 2.400.372 "A2 Estudio Legal").

El tribunal de instancia, que había acertado al apreciar la semejanza fonética de los dos signos en liza, interpreta las exigencias del principio de especialidad atendiendo no a los servicios solicitados y a los propios de la marca ya registrada sino a una circunstancia añadida como es la dedicación, de hecho, del titular de esta última a cuestiones de propiedad industrial. Tal circunstancia, sin embargo, debe considerarse ajena al contraste entre los distintivos y no puede ser tenida en cuenta para determinar el acceso al registro de signos posteriores, cuya comparación con los prioritarios ha de hacerse a la vista de los productos y servicios que las marcas ya registradas identifican, según sus propias inscripciones.

Repetidamente hemos afirmado que el análisis de las marcas enfrentadas para determinar su convivencia en el mercado ha de llevarse a cabo a partir de los datos registrales y no de otras circunstancias extrínsecas como pueden ser, en este caso, la mayor o menor dedicación fáctica de su titular, en un momento dado, a un sector del mercado o a otro, dentro del ámbito de los que su marca le autoriza a prestar bajo una determinada denominación. Lo relevante a efectos del examen comparativo de los signos con vistas a la inscripción de otros ulteriores son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados y concedidos. Y en este supuesto es obvio que concurre la relación aplicativa suficiente entre las dos marcas que protegen servicios de asesoramiento legal o los propios de un despacho de abogados. Ello unido a la semejanza extrema de sus denominaciones puede provocar el riesgo de confusión o asociación indebida de ambas, como bien concluyó la Oficina Española de Patentes y Marcas.” (FJ 5º)

STS de 22 de junio de 2012 (RC 2970/2011)

En esta sentencia se reproduce parcialmente la doctrina anterior y se comparan los servicios protegidos por la marca anterior comunitaria SALSA (para productos de clases 3 y 14) y la aspirante internacional SALSA que designó España (para la protección de productos de clase 34)

“[...] El juicio sobre la relación aplicativa ha de verificarse «a la vista de los productos y servicios que las marcas ya registradas identifican, según sus propias inscripciones», dado que «Lo relevante a efectos del examen comparativo de los signos con vistas a la inscripción de otros ulteriores son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados y concedidos» y no otras circunstancias extrínsecas al

registro (Sentencia de 27 de septiembre de 2011, RC 5815/2010). Por ello, frente a lo argumentado por la recurrente, es razonable considerar que no hay afinidad entre los productos protegidos por las marcas conforme a la descripción ofrecida por la solicitante. La marca prioritaria se refiere a productos de «perfumería y cosméticos» y «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos», mientras que la marca recientemente concedida designa «puros y puritos.» (FJ 3º)

STS de 13 de enero de 2012 (RC 2520/2011)

“[...] En efecto, las marcas, protegen los mismos productos, y aún cuando el tribunal territorial, menciona, que coinciden en la misma clase, concurrencia que no tendría por qué ser siempre impeditiva si los productos son diferentes o no guardan la menor relación aplicativa, lo relevante, es que, ciertamente, ambas protegen idénticos productos y que son los transcritos en el antecedente de hecho tercero de la Sentencia de instancia: caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materia plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; corteza para aislamiento acústico, tubos flexibles no metálicos”, productos que, esencialmente, también protege, en la misma clase 17, la prioritaria, comunitaria "ECOPHON" mixta, nº 474833. Por todo ello consideramos acertado el criterio seguido en la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, a la marca solicitada.” (FJ 4º)

STS de 20 de julio de 2012(RC 373/2012)

“[...] De otro lado, y en lo que al ámbito aplicativo se refiere, la identidad es total, [...],por distinguir productos que en el mercado se comercializan por los mismos canales de venta y van dirigidos a un mismo tipo de consumidores. Hemos de convenir con la parte recurrente que en este ámbito comercial se da un alto grado de concentración empresarial, pues la similitud entre signos y productos (referidos a la producción y comercialización de petróleo y sus derivados) determinará un riesgo de confusión mucho mayor, por ser muy escaso el catálogo de procedencias u orígenes comerciales que se abre ante el consumidor. “(FJ 4º)

IX.3.1 Apreciaciones de la Sala sobre coincidencia o conexión aplicativa

Los párrafos seleccionados de los fundamentos de las sentencias que se relacionan a continuación reflejan el criterio de la Sala en cuanto al ámbito aplicativo que estudian.

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 5011/2011)

“[...] se da un hecho frecuente en el mercado que consiste en que los fabricantes de ropa extienden su marca a la fabricación y comercialización de productos próximos,

tales como calzado, relojes, colonias, y, en general, complementos diversos. En este ámbito empresarial el riesgo de confusión aumenta en torno a la procedencia u origen comercial que se abre ante el consumidor.” (FJ 4º)

STS de 27 de septiembre de 2011 (RC 5815/2010)

"servicios jurídicos propios de un despacho de abogados", servicios que obviamente coinciden con los de "asesoramiento legal" (actualmente clasificados en la clase 45 del Nomenclátor Internacional de marcas, según la Clasificación de Niza (10ª edición)

STS de 7 de junio de 2010 (RC 3117/2009)

“[...] Es innegable que los siguientes productos y servicios: "programas de ordenador, hardware y bases de datos" pertenecientes a la clase 9 del Nomenclátor Internacional, los cursos sobre programas de ordenador en la clase 41 y los servicios de desarrollo de programas de ordenador y creación de bases de datos y seguimiento de redes reivindicados en la clase 42, aún perteneciendo a diferentes clases, guardan una directa relación aplicativa con los "equipos para el tratamiento de la información" protegidos por la marca "TIBC TARJETA INTELIGENTE DE BANCOS Y CAJAS" nº 1.905.654, y todos ellos pueden ser encuadrados, en el sector de los ordenadores, considerado, éste, desde un punto de vista amplio.” (FJ 6º)

STS de 18 de marzo de 2010 (RC 1164/2009)

“[...] Tanto la marca aspirante número 2.512.888 como la marca oponente número 2.130.874 protegen productos y servicios estrechamente relacionados. Los servicios de construcciones civiles en la clase 37 que la marca número 2.512.888 "CHM" trata de identificar están muy próximos a los de "construcciones inmobiliarias" que "Molquesa, S.A." distingue con su marca prioritaria número 2.130.874, también en la misma clase. Las empresas de construcción civil pueden atender indistintamente tanto a la realización de obras civiles como a la construcción de obras dirigidas al mercado inmobiliario, por lo que la coincidencia aplicativa es innegable.

La relación aplicativa también concurre respecto a los "materiales de construcción no metálicos y asfalto" que la nueva marca número 2.512.888 "CHM" trata de identificar, productos incluidos en la clase 19. Una empresa dedicada a la construcción inmobiliaria como es la titular de la marca oponente podrá utilizar los referidos materiales no metálicos, que sirven plenamente para la realización de los servicios protegidos: la marca que identifica estos servicios tiene innegable relación con otra que proteja productos de construcción. Existe pues, también para los productos reivindicados por la nueva marca "CHM", relación de afinidad con los servicios protegidos por la prioritaria "CHM Molquesa".

En este mismo orden de cosas, es irrelevante que los objetos sociales de ambas empresas difieran. Lo determinante a efectos del examen comparativo de los signos son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados, no las menciones contenidas en los estatutos de una u otra sociedad.” (FJ 6º)

STS de 22 de julio de 2010 (RC 6466/2009)

“[...] Casada la sentencia, debemos resolver lo que proceda dentro de los términos en los que el debate ha quedado planteado. A estos efectos abordaremos en primer lugar la conexión aplicativa de los signos en liza.

Tanto la marca aspirante como la oponente desenvuelven sus efectos en el mismo ámbito aplicativo, el de los productos y servicios destinados a la higiene, el cuidado del cuerpo, la belleza y la estética. Se trata de un destacado "sector" de la actividad comercial que, considerado desde la perspectiva del consumidor medio, no puede fragmentarse en compartimentos estancos: aquél puede percibir con facilidad los servicios de la marca aspirante como próximos a los productos cosméticos de la marca prioritaria. Hay una cierta complementariedad en ellos pues los cosméticos, aceites esenciales, jabones y productos de perfumería protegidos por la marca prioritaria "Sensai" se pueden utilizar en los servicios prestados en salones de belleza y aromaterapia reivindicados por la aspirante. No cabe, pues, ignorar la conexión aplicativa existente aunque unos y otros pertenezcan a distinta clase del Nomenclátor internacional.” (FJ 5º)

STS de 3 de marzo de 2010 (RC 5829/2008)

“[...] El recurso contencioso-administrativo debe ser estimado parcialmente, puesto que consideramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 14 de febrero de 2005 y de 20 de julio de 2005 no son conformes a Derecho, al basarse las decisiones administrativas que conceden la inscripción de la marca nacional número 2.576.707 "ATRIVM" (mixta), que designa productos y servicios en las clases 1, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 40, en una interpretación irrazonable del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece 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», en cuanto que no toma en consideración la existencia de similitud fonética entre los signos confrontados y la relación aplicativa de conexidad entre determinados productos designados por la marca aspirante en clase 7 (máquinas y máquinas-herramientas, no incluidas en otras clases, motores [excepto para vehículos terrestres], acoplamientos y correas de transmisión [excepto para vehículos terrestres]), excluyendo los instrumentos no manuales para la agricultura e incubadoras de huevos, con los productos amparados por la marca prioritaria número 2.262.879 "ASTRIUM", en la clase 12, que distingue aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y vehículos espaciales, en cuanto que la empresa recurrente fabrica motores e instrumentos, al deber valorar que en el público especializado interesado en la adquisición de los productos, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es una persona informada razonablemente, atenta y perspicaz, se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial.” (FJ 5º)

STS de 2 de febrero de 2010 (RC 2467/2008)

“[...] En cuanto al principio de especialidad, es cierto que la marca gráfica n° 1.802.329 pertenece a la clase 35 mientras que la solicitada y concedida, así como una de las opuestas como prioritarias, a la clase 36. Sin embargo, no puede desconocerse la estrecha relación aplicativa entre los servicios reclamados para las dos marcas del solicitante, puesto que la marca solicitada se pide para servicios inmobiliarios, y el gráfico registrado en la clase 35 para "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina". Resulta evidente que la inscripción de la marca gráfica puede proyectarse sobre un amplio espectro de servicios de negocios, entre los que sin duda caben los servicios inmobiliarios. En consecuencia, no yerra la Sala cuando aplica la prioridad de la citada marca gráfica en beneficio del solicitante de la marca novel.” (FJ 3°)

STS de 23 de diciembre de 2009 (RC 3937/2008)

“[...] Lleva razón la demandante y su recurso contra la decisión administrativa ha de prosperar. Aun cuando la marca aspirante se refiera a servicios (de restauración) y las oponentes a productos (bebidas), una y otras se insertan en el mismo campo aplicativo, esto es, el de la alimentación humana. Como en otras ocasiones hemos manifestado, la conexión aplicativa puede quedar reforzada cuando los productos y los servicios reivindicados por los signos en liza se dirigen a los mismos consumidores y en el mismo sector del consumo, el alimenticio. Las bebidas se expenden, entre otros, en los establecimientos de restauración por lo que la semejanza denominativa de éstos con algunos de los productos en ellos despachados puede hacer creer al usuario que se trata de productos y servicios relacionados entre sí, o al menos con un mismo origen empresarial.

La valoración de la compatibilidad de las marcas desde el plano aplicativo ha de hacerse teniendo presente la previsible reacción del consumidor o usuario ante las características de los productos y servicios que con las marcas se trata de identificar. La naturaleza de éstos, el ámbito en el que despliegan sus efectos, los canales a través de los cuales se distribuyen y otros factores similares deben ser valorados en cada caso, no siendo la clasificación del Nomenclátor sino un elemento de juicio complementario y no dirimente. En el caso de autos el riesgo de confusión y de asociación de las marcas enfrentadas, una vez sentada su similitud denominativa, deriva precisamente de la coincidencia en la naturaleza de los productos y servicios protegidos.” (FJ 5°)

STS de 8 de octubre de 2009 (RC 5770/2007)

“[...] Siendo firmes los actos administrativos que denegaron el registro de la marca "Real Monasterio Santa María de Guadalupe" por existencia de riesgo de confusión con la marca prioritaria "Monasterio de Guadalupe" en cuanto a los productos de la clase 33, por su evidente similitud y la manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, la única cuestión subsistente es si esa misma conclusión ha de mantenerse también, conforme al artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, respecto de la marca aspirante en cuanto trata de identificar cervezas y otras bebidas no alcohólicas.

Partimos de la base, indiscutida, de la cuasi total identidad denominativa, fonética y conceptual de los signos enfrentados. La coincidencia de las dos marcas en la expresión "Monasterio de Guadalupe", que son los términos relevantes, de conocimiento generalizado y más propiamente identificadores de aquéllas, no queda en este caso compensada con una diferenciación tal de los ámbitos aplicativos que aleje el riesgo de confusión o asociación indebida entre las marcas. Reiteradamente hemos sentado el criterio de que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1 de la vigente Ley de Marcas, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina a partir de la cual en este supuesto, ante la cuasi identidad denominativa, bastará una relativa aproximación entre los productos para impedir el registro de la nueva marca.

A) En cuanto a las cervezas reivindicadas por la marca aspirante e incluidas en la clase 32 del Nomenclátor, puede afirmarse que desde la óptica del consumidor común, que debe presidir el examen de compatibilidad entre los signos, los vinos, licores y otras bebidas alcohólicas están estrechamente relacionados con ellas. Relación incrementada desde el momento en que se comercializan cervezas con una elevada graduación alcohólica, incluso similar a la de otras bebidas alcohólicas, pertenecientes a la clase 33, de menor graduación.

"[...] B) También existe una cierta afinidad aplicativa o complementariedad de los productos de las clases 32 y del resto de los de la clase 33 distintos de la cerveza. Son habituales los combinados de bebidas en los que se mezcla una alcohólica de la clase 33 con un refresco o con un zumo de fruta o sirope de la clase 32. No es infrecuente en absoluto, sino al contrario, que en España se mezclen unos y otros productos (así sucede con la sangría o con las mezclas de tinto y refrescos o gaseosa). Además de que unos y otros se expenden en lugares comunes, las fronteras en su composición y, sobre todo, en su uso pueden considerarse en ciertos supuestos debilitadas o diluidas.

No es que con ello se ignore que el consumidor habitual sabe distinguir un vino de un refresco, como bien afirma el tribunal de instancia. Pero, dada la generalidad de los términos en que se ha interesado el registro de la nueva marca (para todos los productos de la clase 32, sin restricciones) ciertamente existe el riesgo de que aquel mismo consumidor, al percibir que los signos que en principio deberían distinguirlas son análogos o idénticos, asigne a unas y otras bebidas identificadas con el nombre "Monasterio de Guadalupe" un mismo origen empresarial entendiéndolo, por ejemplo, que se trata de una nueva ampliación en la gama de bebidas del titular de la marca ya existente.

A partir de estas consideraciones, habida cuenta de la gran similitud de los signos enfrentados desde la perspectiva fonética, de su identidad conceptual y de su afinidad aplicativa, en los términos expuestos, la conclusión ha de ser que el registro de la marca aspirante en toda su extensión puede producir un riesgo de asociación indebida con la anteriormente registrada. Ha de aplicarse, pues, al caso de autos la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas." (FJ 5º)

STS de 24 de septiembre de 2009 (RC 2982/2007)

“[...] Todo ello pone de manifiesto que, en contra de lo sostenido por la recurrente, existe entre los productos reivindicados por "Torres Intercal, S.A." y las bombas protegidas por la marca oponente una innegable relación de complementariedad funcional. Y existe asimismo esta similitud aplicativa entre los "aparatos y equipos para la condensación de gases y el enfriamiento de líquidos mediante ventilación mecánica" y los "servicios de instalación, conservación y reparación de bombas centrífugas destinadas a bombeo y distribución de fluidos" pues estos servicios se aplican precisamente a los productos cuya relación de complementariedad ya ha sido comentada. La manifiesta relación entre las áreas aplicativas de las marcas enfrentadas se extiende también, en consecuencia, a la marca prioritaria "Intercal" número 2.033.862.” (FJ 5º)

STS de 22 de abril de 2009 (RC 5808/2007)

“[...] La recurrente insiste en las diferencias aplicativas que presentan las marcas en liza. A su entender, no guardan relación los servicios inmobiliarios reivindicados por la marca aspirante y los protegidos por la marca oponente. Sin embargo la simple lectura de unos y otros pone de manifiesto que están estrechamente vinculados: los servicios de ejecución de toda clase de obras relacionadas con la señalización, conservación y construcción de fincas urbanas y rústicas que protege la marca oponente y los servicios inmobiliarios que ampara la solicitada guardan, en efecto, una innegable conexión o similitud que la Sala de instancia ha estimado en sus justos términos.” (FJ 4º)

IX.3.2 Inexistencia de conexión aplicativa

STS de 22 de junio de 2012 (RC 2970/2011)

Declaración de inexistencia de afinidad aplicativa entre algunos productos de clases 3 y 14 de un lado y 34 por otro.

“[...] es razonable considerar que no hay afinidad entre los productos protegidos por las marcas conforme a la descripción ofrecida por la solicitante. La marca prioritaria se refiere a productos de «perfumería y cosméticos» y «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos», mientras que la marca recientemente concedida designa «puros y puritos». (FJ 3º)

STS de 20 de enero de 2010 (RC 134/2008)

“[...] Procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Z.Z.J., S.A., puesto que consideramos que la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada de 21 de febrero de 2005 es disconforme a Derecho, en lo que concierne a la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, respecto de la marca

aspirante número 2.556.817 "MATRÍCULA" (mixta), en clase 41, en relación con los servicios reivindicados de esparcimiento y diversión y actividades culturales y deportivas, ya que, aunque apreciamos que existe identidad denominativa, valoradas las marcas confrontadas desde una visión de conjunto, y, asimismo, similitud aplicativa que genera riesgo de asociación sobre el origen empresarial, respecto de los servicios reivindicados en la clase 38 (servicios de telecomunicaciones) y en algunos de la clase 41 (servicios de educación y formación), dicho riesgo desaparece en relación con los concretos servicios que hemos identificado, porque no son similares a los productos amparados por la marca prioritaria número 2.438.135 "MATRÍCULA", en clase 16, que incluye publicaciones, revistas y libros y material de instrucción o de enseñanza." (FJ 5º)

IX.3.3 Especial consideración del examen comparativo entre marcas para proteger productos farmacéuticos

En los fundamentos de las sentencias que se relacionan a continuación, quedan reflejados los dos criterios admitidos por la Sala como adecuados para ponderar el riesgo de confusión entre signos que desenvolverán sus efectos en el sector farmacéutico, el de la minimización del riesgo de confusión entre marcas de productos que son recetadas y expendidas por personal cualificado y el criterio que, basado en el destinatario final -el paciente-, ha de extremar el rigor comparativo ante un eventual riesgo que para su salud podría implicar la confusión entre los fármacos que se han de administrar las más de las veces en su ámbito doméstico.

STS de 4 de noviembre de 2011 (RC 411/2011)

"[...]La Sala de instancia no incurre en error jurídico al valorar la circunstancia de que los productos designados contra la artrosis requieran la intervención de los profesionales farmacéuticos, lo que diluye el riesgo de confusión para el consumidor medio, en cuanto que no elude la aplicación de la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en relación con el registro de marcas que designan productos farmacéuticos, expuesta en la sentencia de 1 de marzo de 2006 (RC 5857/2003)

[...] Por ello, apreciamos que la Sala de instancia no incurre en una incorrecta inaplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al estimar que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado en el sector de los productos farmacéuticos y dietéticos para uso médico, al deber valorar que en el profesional médico y farmacéutico y en el consumidor relevante -los pacientes consumidores finales de dichos productos-, que perciben normalmente la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de dichos productos, pues centra su atención en la denominación "MOVENDO", que constituye una denominación diferenciable claramente de la marca comunitaria prioritaria "MOVECTRO", ni se evidencia ni se acredita indiciariamente que se pueda producir un hipotético riesgo a la salud por la adquisición de estos productos farmacéuticos que determine, en aplicación del principio de precaución, la declaración de irregistrabilidad de la marca aspirante.

El pronunciamiento de la Sala de instancia es conforme con la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expuesta en la sentencia de 26 de abril de 2007 (C-412/05), que, a los efectos de determinar la noción de público pertinente relevante respecto de marcas que designan productos farmacéuticos, estipula que cabe considerar que está constituido por los profesionales del sector de la salud (médicos y farmacéuticos) y los pacientes, si bien la circunstancia de que algunos de los productos de que se trate sólo pueden obtenerse con receta médica no excluye de por sí todo riesgo de confusión para los referidos consumidores finales, en lo que respecta a la procedencia de los productos de una misma empresa, responsable del control de su calidad.” (FJ 4º)

STS de 4 de mayo de 2010 (RC 3091/2009)

“[...] El pronunciamiento de la Sala de instancia es conforme con la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expuesta en la sentencia de 26 de abril de 2007 (C-412/05), que, a los efectos de determinar la noción de público pertinente relevante respecto de marcas que designan productos farmacéuticos, estipula que cabe considerar que está constituido por los profesionales del sector de la salud (médicos y farmacéuticos) y los pacientes, si bien la circunstancia de que algunos de los productos de que se trate sólo pueden obtenerse con receta médica no excluye de por sí todo riesgo de confusión para los referidos consumidores finales, en lo que respecta a la procedencia de los productos de una misma empresa, responsable del control de su calidad. (FJ 4º)

STS de 27 de enero de 2010 (RC 3495/2008)

“[...] En el supuesto de autos puede reputarse aceptable la valoración que realiza la sentencia impugnada al considerar coincidentes ambas marcas en el sector de los productos farmacéuticos, sean genéricos o no lo sean, sin flexibilizar su juicio comparativo por esta circunstancia. No todos los medicamentos farmacéuticos utilizados en hospitales quedan limitados a este ámbito y existen tratamientos que, iniciados en un hospital, pueden ser continuados en el domicilio con los mismos fármacos. Cabe, pues, que coincidan en un mismo ámbito doméstico, extrahospitalario, determinados productos farmacéuticos y que ello aconseje evitar la posibilidad de errores derivados de denominaciones muy próximas, como en este supuesto ocurre.” (FJ 5º)

STS de 8 de abril de 2009 (RC 5040/2007)

“[...] El juicio fáctico desarrollado en la sentencia recurrida se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos.” (FJ 3º)

“[...] Dicha jurisprudencia puede resumirse en los términos en que lo ha hecho nuestra sentencia de 18 de marzo de 2009, dictada en el recurso de casación número 4744/2007, que a su vez recoge las consideraciones de la de 1 de marzo de 2006, dictada en el recurso de casación 5857/2003 del siguiente modo:

"[...] En esta línea evolutiva, este Tribunal viene reconociendo que en ocasiones no resulta procedente la flexibilización del juicio de confundibilidad asociada a la intervención de profesionales en la expendición de dichos precedentes, al tratarse de un sector -el de los productos relativos a la salud en su más amplia acepción- que puede entrañar para el consumidor medio un claro riesgo de confusión relacionado con la salud.

Pero este razonamiento no puede llevar a concluir que la Sentencia impugnada haya infringido la jurisprudencia de esta Sala, cuyas resoluciones citadas en el párrafo precedente demuestran que la Sentencia de instancia se ha ajustado al criterio seguido por aquéllas al examinar el ámbito aplicativo de los productos farmacéuticos. En efecto, en este sector, el mayor o menor rigor del juicio de confundibilidad depende de las circunstancias concurrentes en cada caso en apreciación razonable de la Sala de instancia, que deberá ponderar, entre los diversos criterios aplicables, tanto el relativo a la intervención, en su caso, de profesionales en la expendición de productos, como, muy destacadamente, el relativo a la protección de la salud y la prevención de riesgos de confusión derivados en la disposición o manipulación de este tipo de productos por los consumidores.

[...] Invoca la actora dos Sentencias de este Tribunal (de 15 de noviembre de 1.972 y de 10 de mayo de 1.991), en las que se pone de relieve la necesidad de extremar la precaución en materia de marcas farmacéuticas, por el riesgo para la salud que puede ocasionar una confusión entre productos de esa naturaleza.

Conviene tener presente ante esta alegación dos circunstancias. En primer lugar, la muy relativa trascendencia que en materia marcaria tienen los precedentes, dado el extremado casuismo de signos y ámbitos aplicativos que hay que valorar en cada caso (por todas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002).

En segundo lugar y pese a lo anterior, los criterios generales que pueden extraerse de la jurisprudencia pueden ser útiles y aplicables, sin duda. Pero, por las razones que se acaban de exponer sobre el enorme casuismo de la materia, siempre ha de atenderse a las circunstancias concretas del caso. Así, en el presente asunto se invocan dos criterios interpretativos sobre el ámbito farmacéutico que operan en sentido opuesto y, sin embargo, ambos han sido recogidos por la jurisprudencia y son, sin duda, válidos: por un lado, el empleado por la Sala de instancia sobre una mayor fiabilidad en la capacidad de las marcas para evitar confusiones cuando los productos van dirigidos sobre todo a personal cualificado, menos proclive a confundir denominaciones o signos diversos; por otro lado, el alegado por la entidad actora, en el sentido de que en el campo sanitario es preciso extremar la precaución para evitar riesgos de confusión, por estar en riesgo la salud como interés general y de los usuarios de gran relevancia. Pues bien, será el órgano administrativo competente, la Oficina Española de Patentes y Marcas en primer término, y el órgano judicial revisor en último lugar, quienes habrán de ponderar la importancia que ambos criterios puedan ostentar en cada caso concreto, según el grado de disimilitud, de especialización de los productos y otros factores que puedan concurrir.

Quiere decirse con ello que ni basta la mera apelación a uno u otro criterio para decantar el juicio de confundibilidad ni la simple invocación de precedentes en los que se usen tales criterios sirve tampoco como factor decisivo, por la especificidad que presenta su valoración cada caso concreto. Sólo el examen de cada supuesto puede revelar el peso e importancia que uno u otro criterio puedan ostentar.

De lo dicho se deduce que si la Sala se ha inclinado por entender que en este caso prima el criterio de la profesionalidad del personal que trata con los productos, no puede considerarse que dicha valoración sea irrazonable -a pesar de que su invocación no esté desarrollada-, por lo que tratándose de una apreciación fáctica no podemos revisarla en casación, ya que las mismas quedan fuera del ámbito del recurso de casación, exclusivamente destinado a revisar la recta aplicación e interpretación de las normas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -R.C. 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-). Por lo demás, si bien tiene razón la actora en la escasa argumentación empleada por parte de la Sala de instancia, no puede dejar de advertirse que ésta tiene en cuenta, sin duda, la extremada especialización de los productos sobre los que se proyecta la marca opuesta (productos anticancerígenos); ni que, sobre todo, se trata de un argumento a fortiori que se suma al principal, consistente en la diferencia denominativa entre las marcas, que constituye el núcleo esencial de la ratio decidendi de la Sentencia impugnada". ” (FJ 4º)

IX.4 Examen de la semejanza de los distintivos

En los apartados siguientes se destacan los criterios más relevantes al contrastar los distintivos de signos sometidos al juicio de confundibilidad.

IX.4.1 Valoración de conjunto de los distintivos confrontados

Se declara en diversas sentencias, como en la que aquí se transcribe, que el juicio comparativo ha de realizarse valorando en conjunto los signos distintivos y no realizando una evaluación disgregadora de los elementos que componen cada conjunto marcario.

STS de 14 de septiembre de 2012 (RC 515/2012)

En el juicio comparativo de los signos "Novotel" y "Noxhotel" se declara:

"[...] No es óbice el que la marca solicitada se distinga en las letras "X" y "H", según indica la sala de instancia, pues como afirma el recurrente ello implica la utilización de un mecanismo disgregador que según nuestra jurisprudencia no es adecuado en el necesario juicio comparativo, en el que impera es la valoración del conjunto de los signos en liza. Y, realmente las denominaciones confrontadas resultan fonéticamente muy similares y dicha semejanza fonética puede originar un evidente riesgo de confusión o asociación con una marca notoria en el sector de la hostelería." (FJ 3º)

IX.4.2 Preponderancia de las semejanzas frente a posibles diferencias

En el examen comparativo de signos, a efectos de su compatibilidad registral, se han de atender, preferentemente, a la existencia de similitudes o coincidencias capaces de producir riesgo de confusión aunque se aprecien diferencias entre ellos

STS de 21 de diciembre de 2012 (RC 1319/2012)

“[...] No es irrazonable afirmar, como hace el tribunal sentenciador, que la inclusión de los mismos términos "Viajes Euroamérica" en los signos confrontados prevalece sobre las menores diferencias gráficas (incluida la adición de la iniciales FSB) del que aspira a la inscripción, siendo éste precisamente el factor determinante de que el nuevo nombre comercial, para los servicios de agencia de viajes, pudiera generar riesgo de confusión o de asociación con los signos ya inscritos. La apreciación de la similitud en este caso atiende tanto a los componentes fonéticos más destacados, en los que existe plena coincidencia, como a la consideración de que el resto de los elementos añadidos (en el signo aspirante) tienen menor fuerza significativa dentro de la impresión de conjunto producida.” (FJ 4º)

STS de 31 de octubre de 2012 (RC 1185/2012)

“[...] El parecido de ambos signos y la afinidad aplicativa son elementos determinantes del riesgo de confusión o de asociación del origen empresarial de los productos que trata de precaver la prohibición del antiguo artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, al igual que el artículo 6.1 de la vigente. La única diferencia entre las marcas queda reducida a la letra «c» con que cuenta la oponente, grafismo puramente accesorio de la «H» característica que predomina el conjunto y que resulta insignificante a efectos distintivos en una impresión general o global de la marca, pues no evita el peligro de vincular ambos signos.

[...] En este caso existe una identidad entre este signo y el original 198.648 del recurrente, con un coincidente ámbito de aplicación a causa de la conexión entre la «ganadería de todas clases» que protege la marca prioritaria y los «animales vivos» que ampara la marca más reciente.” (FJ 4º)

STS de 18 de junio de 2012 (RC 4191/2011)

“[...] lo relevante para juzgar la compatibilidad en casos como el presente no reside tanto en las diferencias existentes entre los signos distintivos sino en las coincidencias que, aun siendo parciales, son susceptibles de provocar la confusión que trata de prevenir la prohibición relativa examinada. No hay duda de que el elemento más significativo de la marca aspirante consiste en los términos que se refieren a la moda ibicenca.” (FJ 4º)

STS de 13 de enero de 2012 (RC 2520/2011)

“[...] En este caso, se observa que la sentencia no ha incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas, señalando la gran similitud denominativa entre las marcas que se aproxima casi al límite de la identidad, señalando que la solicitada difiere en un letra respecto de la marca previamente registrada percibida oralmente, lo que necesariamente ha de disminuir el valor del gráfico en alguna medida en estos supuestos de una cuasi identidad denominativa. Consideramos que esta apreciación es razonable y coincide con los parámetros que han de ser tenidos en cuenta en la comparación de signos distintivos, ya que basta que exista semejanza en alguno de los planos estudiados, desde los que se advierten las marcas, para que existiendo coincidencia aplicativa, como ocurre en este caso, pueda percibirse la existencia de riesgo de confusión o un riesgo razonable de asociación indebida entre ellas.” (FJ 4º)

STS de 18 de noviembre de 2011 (RC 1812/2001)

“[...]En el caso de autos la Sala de instancia, contempla y valora los parámetros esenciales de ambos nombres comerciales, el previamente registrado y el aspirante, aún cuando se refiera equivocadamente a ellos bajo la modalidad de marcas y no como nombres comerciales al iniciar, en el fundamento jurídico tercero la transcripción de los signos que va a comparar "TACORONTE SA" y "CLÍNICA TACORONTE IVE". Considera el ámbito aplicativo de los dos nombres comerciales enfrentados, elemento esencial en la comparación de signos distintivos, y exterioriza la coincidencia aplicativa que advierte entre ellos, expresando de forma razonada su conclusión de incompatibilidad entre los nombres comerciales contrastados, desde la percepción de los usuarios.

Por lo demás, las razones que aduce la parte para sostener que no existe aquel riesgo, que consisten en la no consideración del término oponente tal y como se encuentra registrado, sino en la forma en que es conocido en el tráfico mercantil, no pueden acogerse. La Sala sentenciadora analiza adecuadamente los signos enfrentados que considera incompatibles en atención a la identidad denominativa y la coincidencia de los servicios que comercializan, añadiendo a su conclusión, para reforzar su argumentación, el término con el que la marca prioritaria es conocida en el ámbito mercantil, sin que ello implique un erróneo juicio de confundibilidad entre ambas denominaciones, según se afirma en el recurso. En fin, su juicio se sustenta en el oportuno contraste de los signos, tal como figuran registrados.” (FJ 4º)

Comparación entre marcas con elementos coincidentes
STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

“[...]resulta directamente aplicable, en el supuesto enjuiciado, la doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2008, en que, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia formulada en la sentencia de 6 de abril de 2005 (C-120/04), sostuvimos que «puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la

denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma», ya que advertimos que, en este caso litigioso, la inscripción de la marca aspirante no garantizaría la protección de función de origen empresarial de la marca anterior.” (FJ 2º).

IX.4.3 Signos con elementos diferenciales relevantes

STS de 25 de noviembre de 2010 (RC 2474/2010)

“[...] En efecto, el contenido del motivo único de casación va dirigido en realidad a discrepar sobre la intensidad de las diferencias apreciadas por el tribunal de instancia. Diferencias que, repetimos, no excluyen la existencia de ciertos componentes parciales de semejanza gráfica. Cuando estos últimos, sin embargo, son más débiles que el resto de los elementos diferenciales, no concurre el primero de los presupuestos necesarios para aplicar el precepto legal supuestamente infringido.” (FJ 5º)

IX.4.4 Identidad conceptual

STS de 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011)

“[...] En efecto la Ley de marcas prohíbe el acceso de marcas que por ser idénticas o semejantes a otra anteriormente registrada y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior. En este caso los signos "FUNDACION MOA" y "MOA FOUNDATION", en su aspecto conceptual, para el ciudadano medio, que sí puede apreciar el significado de la palabra inglesa "foundation", resultan ser las dos versiones -española e inglesa- del mismo significado. Así pues, apreciamos identidad conceptual.” (FJ 4º)

IX.4.5 Valoración de los elementos descriptivos integrados en los signos

Las menciones descriptivas han de ser consideradas meras informaciones y no pueden ser monopolizables por un titular en detrimento de los restantes competidores del mercado, por lo que sobre estas expresiones no puede recaer el valor identificativo del signo.

STS de 5 de noviembre de 2009 (RC 2078/2008)

“[...] El recurso ha de ser estimado. La Sala de instancia no puede limitar en los términos en que lo ha hecho el juicio de comparación. Reiteradamente hemos afirmado que no resulta correcto fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca o marcas ya existentes. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a

los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero, insistimos, ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos como si el resto de los incluidos en la denominación que aspira al registro fueran inexistentes.

En este caso se han omitido del análisis comparativo tanto los elementos gráficos (que aparecen muy destacados y en los que el predominio tipográfico se centra en la palabra "River") como, de manera especial, los denominativos. Ni la palabra "River" ni la adicional "sin" se valoran a los efectos de contrastarlas con la marcas oponentes "San Miguel 0.0" o "0.0" (a esta última, por lo demás, no se referirá la Sala de instancia). Todo el peso argumental de la sentencia recae justamente en la coincidencia sobre estos dos últimos guarismos.

Además de ello, el razonamiento del tribunal acerca de la "intencionalidad del aprovechamiento del renombre" porque la cifra 0,0 se una a la expresión "sin" no resulta acertado. En la práctica comercial de este sector son distinguibles las "cervezas sin alcohol" (que sin embargo tienen una cierta graduación alcohólica, amparadas por la reglamentación a la que después aludiremos) de las "cervezas 0.0", esto es, aquellas que mejor aseguran la práctica ausencia de alcohol en su composición (normalmente presentan desde valores inferiores a 0,01% hasta el 0,07%).

"[...]A partir de estas premisas, no resulta adecuado afirmar, como hace el tribunal de instancia, que "carece de lógica identificativa" la adición del porcentaje 0.0 a la expresión "sin". La tiene, sin duda, en cuanto mención descriptiva de una determinada cualidad que no necesariamente se identifica con la expresión "sin". Ya hemos expuesto cómo, bajo la cobertura de la norma reguladora, las "cervezas sin" admiten un determinado porcentaje de alcohol (razón por las que se ha sostenido que deberían más bien denominarse "cervezas sin tanto alcohol"). Cuando, por el contrario, se trata de otra categoría comercial en la que las concentraciones de alcohol son próximas al cero es legítimo que su fabricante quiera resaltar o destacar esta circunstancia singular para la promoción del nuevo producto. Es lógico, pues, desde el punto de vista comercial y publicitario, que añada el porcentaje "0,0" a la preposición "sin".

La expresión del porcentaje alcohólico (sea 0,0, 0,1 o cualesquiera otro) no puede ser objeto de apropiación exclusiva por ningún fabricante de cervezas y debe quedar abierta a todos ellos en tanto que indicación meramente descriptiva de una cualidad o característica relevante del producto. Con ella se informa al consumidor de un rasgo de la cerveza que sin duda puede interesarle y hacerla más (o menos) atractiva, según los casos.

El hecho de que la empresa "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." sea titular de la marca número 2.399.708, consistente en la representación gráfica de la cifra 0.0, no puede, en consecuencia, concederle el monopolio absoluto de esta expresión numérica referida a las cervezas, precisamente por las razones que acabamos de exponer. La protección de la marca gráfica número 2.399.708 se limitará, pues, a impedir el registro de otros distintivos gráficos idénticos o similares en que se imiten los números y colores (amarillo naranja, azul y rojo) con que figuran en ella, pero no a que la cifra en sí misma sea utilizada, junto con otros elementos identificadores, en sucesivas marcas.

En este mismo sentido, el hecho de que la otra marca opuesta, esto es, "San Miguel 0.0" incluya en su denominación esta última partícula o cifra tampoco puede impedir a otros fabricantes que la incorporen a sus propios signos distintivos, siempre que el conjunto resultante sea -como aquí ocurre- diferente de aquél. De este modo la marca "River sin 0.0" es perfectamente distinguible de "San Miguel 0.0". La eventual notoriedad o renombre de esta última marca no derivaría de la cifra 0.0 sino de la expresión "San Miguel" que es bien conocida en el mercado, siendo éste el elemento diferenciador realmente relevante del signo ya registrado, cuya comparación con "River" (en la que no se puede prescindir, además, del resto de elementos diferenciales gráficos) descarta la aplicación de los artículos 6.1 y 8 de la Ley 17/2001 que ha llevado a cabo el tribunal de instancia.” (FJ 4º)

IX.4.6 Letras del alfabeto

La Sala se remite a la doctrina consolidada durante la vigencia de Ley 32/1988 de Marcas, según la cual las letras del abecedario no son monopolizables, sólo su especial adopción gráfica si ésta fuere distintiva.

STS de 6 de julio de 2011 (RC 4771/2010)

“[...] Asimismo, el criterio de la Sala sentenciadora se revela congruente con la doctrina fijada en la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 (RC 9489/1997) en la que hemos declarado, en relación con las marcas configuradas por letras del alfabeto y números, el carácter no reivindicable en exclusiva de dichos signos por ser de dominio público, condicionando su acceso al registro cuando tengan carácter distintivo individualizador, en los siguientes términos:

«Es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003, que las letras como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas.» (FJ 4º)

STS de 18 de marzo de 2010 (RC 1164/2009)

“[...] Es cierto que nuestra jurisprudencia ha sentado el principio general de inapropiabilidad de las letras del alfabeto, matizado al admitir que su especial representación gráfica sí resulta susceptible de protección registral. Doctrina mantenida, entre otras, en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1993 (que rechazaba precisamente el monopolio de la consonante "D" pero admitía, por el contrario, la viabilidad de una determinada marca que utilizaba dicha letra con una singular o especial disposición tipográfica) que debe aplicarse, como todas en esta materia extremadamente casuística, de manera cuidadosa y distinguiendo las diversas hipótesis posibles.

No son lo mismo, en efecto, las marcas limitadas a una sola letra del alfabeto (a las que aquella doctrina es plenamente aplicable) o, en ciertos casos, a parejas de letras, que las compuestas por combinaciones de letras constitutivas de unidades fonéticas más amplias. En estos últimos supuestos, trátase de siglas -esto es, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja- o de acrónimos, en cuanto modalidad de siglas que se pronuncian como una palabra, las iniciales pueden agruparse para formar un conjunto que se configura, válidamente, como el elemento diferenciador de la marca.

La invocación de nuestra sentencia de 21 de enero de 1993 (y de otras análogas ulteriores) sería pertinente, pues, si las marcas ahora en liza se limitasen a una o dos letras y el debate girase sobre sus diferencias tipográficas, como en aquel caso ocurría. Como ello no es así y los signos enfrentados coinciden en el uso de las siglas "CHM", no resulta aplicable a este supuesto la jurisprudencia a cuyo tenor "no cabe jurídicamente monopolizar en exclusiva, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario, ya que lo único monopolizable de las mismas es el aspecto original y especial del grafismo con que la letra se presenta".

Aquel criterio jurisprudencial, repetimos, no incluye como "letras del alfabeto" cualquier combinación de letras sino tan sólo las aisladas -en algún caso, incluso las parejas de letras- pero no las secuencias más complejas, siglas o acrónimos que constituyan los elementos denominativos del signo." (FJ 8º)

IX.4.7 Valoración de las denominaciones sociales insertas en los distintivos

En los fundamentos transcritos se puede apreciar el criterio de la Sala acerca de que la denominación social inserta en un signo distintivo no otorga un mayor derecho a la inscripción del signo.

STS de 28 de octubre de 2010 (RC 6625/2009)

"[...] Tampoco son de recibo las alegaciones sobre la compatibilidad de las marcas en liza por constituir la solicitada -y denegada- la denominación social de la persona jurídica recurrente. Reiteradamente hemos afirmado, al resolver recursos sobre marcas cuyo contenido coincide con la denominación social de quien pretende su inscripción, que dicha coincidencia no puede servir de llave para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el 6 de la Ley 17/2001 cuando el signo aspirante presente con el prioritario las similitudes que en este caso ha apreciado la Sala de instancia. Admitir lo contrario significaría tanto como propiciar que por la mera constitución de una sociedad, anónima o limitada, bajo una denominación específica, coincidente con una marca ya inscrita, aquélla tuviera derecho a inscribir como marca su propia denominación en detrimento de los derechos exclusivos del titular de la marca inscrita." (FJ 6º)

STS de 7 de junio de 2010 (RC 3117/2009)

Esta sentencia reitera la doctrina de la STS de 16 de julio de 2009 (RC 273/2008) que expresa que

“[...] ”Ni en las citadas sentencias ni en otras relativas al análisis de las marcas cuyo contenido coincida con la denominación social de quien pretende su inscripción hemos llegado a afirmar que dicha coincidencia pueda servir de llave para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el 6 de la Ley de Marcas cuando el signo aspirante presente con el prioritario las similitudes que en este caso ha apreciado la Sala de instancia. Admitir lo contrario significaría tanto como propiciar que por la mera constitución de una sociedad limitada bajo una denominación específica, coincidente con una marca ya inscrita, aquélla tuviera derecho a inscribir como marca su propia denominación en detrimento de los derechos exclusivos del titular de la marca inscrita”. (FJ 7º)

STS de 16 de julio de 2009 (RC 273/2008)

“[...] El segundo motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y en él se denuncia la infracción de artículos 9.d y 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas.

En lo que se refiere al artículo 9.d) de la Ley 17/2001 la recurrente sostiene que goza de preferencia o prioridad para la inscripción, como marca, de su denominación social sobre cualquier otra que, o bien se pretenda inscribir, o ya esté registrada. Afirma que el tribunal de instancia no respeta "la jurisprudencia aplicable sobre atemperación de la compatibilidad entre marcas cuando se trata de denominaciones sociales", citando a estos efectos las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1990 y de 24 de junio de 1995.

La alegación de la recurrente no puede ser acogida. Ni en las citadas sentencias ni en otras relativas al análisis de las marcas cuyo contenido coincida con la denominación social de quien pretende su inscripción hemos llegado a afirmar que dicha coincidencia pueda servir de llave para evitar la prohibición relativa de registro establecida por el 6 de la Ley de Marcas cuando el signo aspirante presente con el prioritario las similitudes que en este caso ha apreciado la Sala de instancia. Admitir lo contrario significaría tanto como propiciar que por la mera constitución de una sociedad limitada bajo una denominación específica, coincidente con una marca ya inscrita, aquélla tuviera derecho a inscribir como marca su propia denominación en detrimento de los derechos exclusivos del titular de la marca inscrita.

Tal conclusión no es admisible ni el artículo 9.1 de la Ley 17/2001 la autoriza. Por el contrario, el apartado segundo de dicho artículo establece que no podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el Título II (entre las que figuran las comprendidas en el artículo 6). Es cierto que en la letra d) del apartado primero del artículo 9 se contienen determinadas prescripciones relativas a la inscripción como marcas del nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por

ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. Pero se trata de supuestos para los que el precepto legal exige que el titular de los signos pruebe el uso o conocimiento notorio de ellos en el conjunto del territorio nacional, lo que no sucede en el caso de autos.

La recurrente cita en su apoyo el pasaje de la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 en el que se explica cómo el nuevo texto legal "incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular la oportuna oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público".

Pues bien, no consta que la recurrente -cuya inscripción en el Registro Mercantil data de 1996- haya instado y obtenido la nulidad de la marca "El Rey de los Muebles" (registrada bajo el número 2.259.229 desde el año 2000) ni que haya demostrado el uso prioritario de su razón social en todo el territorio nacional como elemento significativo para lograr aquella declaración de nulidad que despejaría el acceso al registro de su propia marca. Vigente como está la inscripción de la marca número 2.259.229 "El Rey de los Muebles", el problema de su compatibilidad con la marca aspirante ha de ser resuelto desde la perspectiva del artículo 6 de la Ley 17/2001, a cuya cuestión se destina el siguiente apartado del presente motivo casacional." (FJ 4º)

IX.4.8 Criterios de examen de signos mixtos

Se han de considerar tanto los elementos denominativos como los gráficos y cromáticos

STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011)

"[...]la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto o servicio común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria." (FJ 2º).

IX.4.9 Signo previamente inscrito exclusivamente figurativo

STS de 20 de mayo de 2009 (RC 1182/2008)

"[...] Si bien es cierto que en la comparación de las marcas enfrentadas predominan normalmente los elementos denominativos sobre los figurativos, pueden darse casos en que la similitud de los gráficos tenga particular relevancia en cuanto elemento más

característico y representativo de ciertas marcas. Así sucederá cuando la ya inscrita sea meramente figurativa, esto es, carezca de cualquier denominación y consista precisamente en un mero dibujo, como ocurre en el presente supuesto. La imitación de dicho dibujo por la marca aspirante puede dar lugar, sin duda, al rechazo de su inscripción cuando concorra asimismo la coincidencia en los productos amparados por ambos signos.” (FJ 4º)

IX.4.10 Interviniendo dos marcas tridimensionales

STS de 16 de noviembre de 2009 (RC 5375/2007)

“[...] debe significarse que la Sala de instancia, al negar el carácter distintivo de la marca solicitada respecto de las marcas prioritarias, a pesar de la combinación de elementos de presentación diferenciadores, no ha respetado la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), que sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, sostiene que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de control de la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, ya que en el examen del riesgo de confundibilidad de los signos enfrentados ha despreciado la evidente disimilitud de las denominaciones en pugna "SMARTIES" y "LACASITOS", que informan del origen empresarial de los productos designados, así como la notoriedad y prestigio de que gozan en el mercado español las marcas prioritarias, en cuya configuración gráfico-denominativa se integra el término "SMARTIES".

Esta conclusión jurídica que alcanza la Sala de instancia, al afirmar la incompatibilidad de las marcas enfrentadas, contradice, por tanto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al evidenciarse en este supuesto que la marca solicitada "SMARTIES", que reivindica productos de chocolatería, no evoca los productos designados por las marcas prioritarias número 1.007.589 "LACASITOS" (denominativa) y número 2.316.053 "LACASITOS" (gráfica), aunque esta incorpore en su configuración un envase cilíndrico, debido a la disimilitud de las denominaciones confrontadas, que permite su convivencia en el mercado sin que se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación.” (FJ 4º)

IX.5 Compensación de los factores de confundibilidad de signos

La STS de 11 de octubre de 2012 (RC 2464/2011), se remite a la de 28 de septiembre de 2004 para referirse a la calibración de los factores de confundibilidad de signos

“[...] En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.” (FJ 2º).

STS de 27 de enero de 2012 (RC 1403/2011)

“[...]Venimos diciendo que en el examen comparativo de los signos basta que se aprecie similitud, denominativa, gráfica o conceptual entre los signos distintivos en uno de los planos en que pueden ser percibidos "fonético o visual" concurriendo en el caso el otro de los factores de confundibilidad entre los signos comparados -coincidencia o afinidad aplicativa entre los signos- para que por existir riesgo de confusión entre las marcas puedan declararse incompatibles, y que por el contrario, que aun existiendo identidad aplicativa, si los signos son lo suficientemente dispares para evitar cualquier riesgo de error o confusión en el mercado, las marcas se pueden apreciar compatibles. También es posible la coexistencia registral cuando aún existiendo coincidencia en los signos o una gran semejanza, sus ámbitos aplicativos son completamente dispares.” (FJ 4º)

STS de 17 de febrero de 2012 (RC 4023/2011)

“[...]La recurrente insiste en reiterar que existe coincidencia aplicativa entre los servicios de publicidad reivindicados por la marca aspirante en clase 35 y los protegidos por su marca «PUBLICIS», porque también protege servicios publicitarios, y es cierto que existe coincidencia aplicativa entre los signos, pero no por la existencia de este factor de confundibilidad las marcas han de ser consideradas incompatibles, si se considera, como ha sucedido en este caso, y así se inserta en el razonamiento jurídico de la Sentencia, que las marcas son diferenciables y no asociables.

En efecto, aún con el mayor rigor con el que en este caso han de ser examinados los signos, éstos se perciben compatibles por las diferencias existentes. Tanto denominativa, como gráficamente las marcas son diferenciables y hay que subrayar, además, en este caso, que la adopción gráfica de la marca aspirante en la que predomina el diseño de un esbozo de figura humana montando en bicicleta con su parte denominativa "PUBLIBICI" a modo de letrero exento, que las diferencia conceptualmente desde el primer impacto visual y auditivo. Por todo ello, se advierte claramente en la sentencia que la Sala de instancia pondera ambos factores de

confundibilidad y realiza su adecuada valoración, en clara coincidencia con la doctrina que venimos declarando y que por ello tampoco vulnera.” (FJ 4º)

IX.6 Principio de continuidad registral

En las sentencias que se relacionan a continuación, la Sala estudia el principio de continuidad registral, que puede ser aplicado cuando se aprecia la misma denominación o semejanza entre el signo aspirante y la marca prioritaria del mismo titular para el mismo ámbito frente al signo oponente intermedio.

STS de 16 de octubre de 2012 (RC 6311/2011)

“[...] Entrando en el examen de las pretensiones sustanciadas en la instancia debemos significar, en primer lugar, que resulta aplicable a este caso la doctrina de la continuidad registral, habida cuenta de la concurrencia de los requisitos que venimos exigiendo para poder admitir a registro una marca amparada en la prioridad registral de otra, por proteger el mismo ámbito que aquélla, con desplazamiento de las marcas intermedias.

En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:

«El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984, 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987, y 26 de Marzo de 1988, entre otras.

La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece “[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible».

En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras posteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.

Esto es lo que ha sucedido en el supuesto de hecho que contemplamos, en que la entidad Tecnoazúcar titular de la marca comunitaria número 4.602.454 "PALMA MULATA", que distingue ron, impugna en vía judicial la resolución de la oficina por la que se concede la marca "MULATA" para la clase 33 -bebidas alcohólicas con excepción de cervezas- solicitada por la parte codemandada en la instancia, que a su vez es titular registral de la marca antecedente "MULATO", para los mismos productos, y que se opone a la anulación del registro de la marca en litigio, en atención, no sólo a la coincidencia denominativa y aplicativa de dicha marca y la que ahora se halla en liza, sino a la prioridad que ostenta la marca "MULATO". Tomando en consideración la identidad del ámbito aplicativo de estas dos últimas marcas, y, de conformidad con la doctrina sentada por esta Sala en materia de continuidad registral, debemos entender que la marca en discusión no es sino una extensión de la prioritaria que pertenece a quienes hoy recurren en casación." (FJ 4º)

STS de 25 de septiembre de 2012 (RC 6350/2011)

"[...] Tomando en consideración el contenido de la clase 35, y que algunos de los servicios, en concreto: "Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales", tienen una estrecha relación con los servicios de la clase 16, hemos de entender que sus ámbitos de aplicación se hallan muy próximos, de modo que la marca en discusión no es sino una extensión de la prioritaria de la misma empresa que recurre en casación. Es por ello que el motivo de impugnación debe ser acogido en este punto en particular, de la clase 35, y rechazado respecto a los restantes.

[...]Efectivamente, la nueva marca que sobre la base de la "primitiva" pretende su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, ha de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta el punto de alcanzar productos o servicios que no poseen vinculación alguna con la prioritaria, tal y como en el presente caso sucede, por lo que, en consecuencia, el motivo debe ser desestimado en lo que a la clase 9 y 41 se refiere." (FJ 3º)

STS de 19 de julio de 2012 (RC 6189/2011)

"[...]En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, consistente en que las marcas intermedias o la continuidad registral exige que la marca que se pretende registrar sea idéntica a la marca prioritaria del solicitante, no puede tampoco ser acogida, habida cuenta de que

lo que esta Sala ha venido manteniendo es que la marca prioritaria y la que pretende su acceso al registro han de tener una misma denominación, no necesariamente una identidad entre ellas. Dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.” (FJ 6º)

STS de 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011)

“[...] No es aplicable a este caso la excepción de la continuidad registral, porque no se observan los requisitos que venimos exigiendo para poder admitir a registro una marca amparada en la prioridad registral de otra, por proteger el mismo ámbito que aquélla, con desplazamiento de las marcas intermedias.

En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:

«El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984, 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987, y 26 de Marzo de 1988, entre otras.

La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece “[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible”.

La tesis de la "continuidad registral" entre la marca primitiva y las nuevas marcas, con desplazamiento de las intermedias, no tiene sin embargo el alcance que "Seteinsa Servicios Técnicos Inmobiliarios, S.A." propugna y el tribunal de instancia admite. En todo caso, la jurisprudencia recaída sobre los preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial en materia de extensión de marcas debe entenderse superada por la que ha sido sentada en aplicación de las ulteriores Leyes de Marcas, de 1988 y 2001.

En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los

casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las marcas "intermedias" cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las marcas primitivas (circunstancia que posibilitó el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas marcas aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva marca aspirante que coincida con las "marcas primitivas" en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las marcas intermedias que hayan accedido al registro.

Las nuevas marcas que sobre la base de las "primitivas" pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. Si, como aquí ocurre, la marca intermedia número 2.491.962 "Torre Vilana" protegía servicios hospitalarios, simplemente no podrá admitirse el registro de una nueva marca "Torre Vilana" (esto es, idéntica en su denominación) también para servicios hospitalarios. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta este punto.»

En este caso, la marca "MOA FOUNDATION", accedió a registro en clase 41 para los servicios de educación y formación reivindicados estando previamente registrada la marca "MOA" para servicios de clase 35 que no guardaban relación aplicativa con la anteriormente registrada, en concreto, servicios de consultas de negocios, problemas de personal, asesoramiento para la dirección y organización de negocios y especialmente los de recolocación de personal.

Ahora, se pretende proteger una marca que no consiste en el signo que ya previamente tenía registrado, -se integra el término "FUNDACIÓN", que la asemeja en su conjunto y en el plano conceptual a la oponente y se solicita para otros servicios "MOA", sólo está concedida en clase 35 - que, tras el acceso a registro de la marca ahora oponente "MOA FOUNDATION", concedida para los servicios de clase 41 ya descritos resultan coincidentes o claramente afines. No constituye un caso de aplicación de la doctrina de la Sala por continuidad registral y por todo ello, similitud de signos, y coincidencia aplicativa, sí se percibe un riesgo de confusión, y ha de ser aplicado a la marca aspirante la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley de marcas, denegando su acceso registral, que es lo solicitado en el recurso de casación y en la instancia." (FJ 4º)

STS de 13 de julio de 2010 (RC 5638/2009)

"[...] Sobre los dos primeros motivos y la continuidad registral entre marcas distintas.

En el primer motivo la parte alega que la Sentencia ha desconocido la jurisprudencia sobre continuidad registral entre marcas distintas que tengan o en las que predomine la

misma denominación, incluso para productos distintos de los protegidos por la marca originaria. Según afirma, dicha jurisprudencia se habría infringido puesto que en el momento de solicitar la marca ahora denegada era titular por cesión de la marca nº 11.860 "La Perdiz", para productos de la clase 30, que venía usando desde 1.972, sin que la realidad de dicha cesión, debidamente probada, haya sido puesta en cuestión por ninguna de las partes ni en el procedimiento administrativo ni en el judicial. Por otro lado, no considera la parte recurrente que pueda ser un obstáculo para el registro de la marca solicitada el que exista un registro posterior a la marca originaria, inscrito 98 años después que aquélla. Añade que la jurisprudencia avala la continuidad registral incluso en el supuesto de que la marca originaria hubiera ya caducado, circunstancia que no concurre en el presente caso puesto que estaba en vigor en el momento de solicitar la nueva marca.

Por otra parte en el segundo motivo se sostiene que la Sentencia ha infringido asimismo el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas, ya que el mismo permite el empleo de la marca en una forma que difiera de la inscrita siempre que no se altere de manera significativa el carácter distintivo de ésta.

Tiene razón la actora y procede estimar conjuntamente ambos motivos. En efecto, como se comprueba en el fundamento de derecho transcrito de la Sentencia impugnada, la Sala de instancia niega toda posibilidad de que la titularidad de la marca nº 11.860 "La Perdiz", que había sido cedida al recurrente y de la que venía haciendo uso regular, pueda otorgarle derecho alguno para el registro de la marca denegada, con base en que el recurrente no pretende la renovación de una marca sino registrar una marca nueva, distinta a la que venía usando y que le pudo haber sido cedida.

Se equivoca la Sentencia recurrida. En efecto, porque en caso de que estuviese acreditada la cesión, cuestión sobre la que no llega a pronunciarse la Sala de instancia, la titularidad de la misma sí podía ser legítimamente esgrimida por la solicitante de la nueva marca como argumento de prioridad y continuidad registral para la solicitud de una marca nueva, según la jurisprudencia de esta Sala que alega la parte, siempre que existiese identidad o parecido substancial entre ambas marcas. Esto es, no por el hecho de tratarse de la solicitud de una marca nueva puede prescindirse de examinar si la titularidad de la primera le otorgaba derecho para alegar prioridad o continuidad registral en orden a la inscripción de la nueva marca. En estrecha relación con lo anterior, también se equivoca la Sala al basarse para descartar la relevancia del uso de la marca cedida en el hecho de que el diseño empleado por el recurrente fuese distinto al de la marca originaria.

La Sala de instancia hubiera debido, en cambio, verificar la titularidad de la marca de la que la parte afirmaba que le había sido cedida y que aseguraba venir utilizando, el uso efectivo de la misma, su identidad o parecido con la nueva marca pretendida y la eficacia de dicha prioridad frente a terceros oponentes. En cuanto a la diferencia de diseño entre la marca cedida y la que venía usando, tiene razón el recurrente cuando aduce en su favor en el segundo motivo el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas, y hubiera debido la Sala efectuar una comparación entre ambas marcas no limitada a la afirmación de que eran diferentes, sino pronunciándose sobre si tales diferencias excedían lo permitido por el citado precepto legal.

Así pues, en definitiva, deben estimarse conjuntamente ambos motivos al haber descartado erróneamente la Sala de instancia toda relevancia a la cesión de la marca nº 11.860 por pretenderse ahora la solicitud de una nueva marca, distinta a la originariamente cedida, sin examinar y ponderar debidamente las circunstancias señaladas, la alegada cesión de la marca nº 11.860, su uso por el recurrente, el parecido más o menos substancial del diseño usado con la originariamente registrada y, en su caso, la eficacia de dicha prioridad en el momento de registro de la nueva marca en función de la identidad o parecido de ambas.” (FJ 2º)

STS de 30 de abril de 2009 (RC 2168/2007)

“[...] Casada la sentencia, esta Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.

Nuestra respuesta será favorable a la estimación de la demanda pues consideramos, al igual que inicialmente hizo la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución inicial, que se debió acceder al registro de la marca "Max Muebles Nájera" número 2.547.687 no obstante la oposición de la marca "Max" número 2.422.116. Aun cuando ambas ciertamente tienen semejanza y los productos y servicios que protegen coinciden en su ámbito aplicativo (pues las dos marcas tratan de identificar muebles o su compraventa al por menor, respectivamente), lo cierto es que la prioridad registral de otra marca "Max Muebles Nájera" (número 2.219.833) resultará decisiva para la resolución del litigio.

A los efectos que aquí interesan nos limitaremos al contraste de dichas dos marcas pues no cabría denegar la aspirante por su parecido con el rótulo prioritario "Hipermueble Max Descuento", registrado por la hoy recurrente en relación con un local. La disposición transitoria tercera, apartado tres, de la Ley 17/2001 (vigente cuando se instó la inscripción de la nueva marca) regula el régimen transitorio de los rótulos de establecimiento ya inscritos en términos tales que sólo son oponibles frente al registro de nuevos signos cuando éstos sean "idénticos" a aquéllos, lo que en este caso no sucede.” (FJ 4º)

“[...] Que existen ciertas semejanzas entre las dos marcas es innegable. La solicitada reproduce el elemento único (y, lógicamente, característico) del signo anterior que no es sino el término "Max". Es cierto, sin embargo, que aquélla adiciona otros dos vocablos aun cuando ninguno de ellos tendría, por sí sólo, poder identificativo suficiente: la palabra "mueble" no es idónea sino meramente genérica para identificar precisamente muebles de una determinada procedencia empresarial y el término "Nájera", en cuanto indicativo del lugar de asentamiento (que constituye el domicilio de los solicitantes), lo único que expresa es o bien el origen geográfico de los muebles o el lugar del establecimiento en que se fabricarán o venderán. Referencia geográfica que fácilmente podría ser interpretada como mero añadido informativo del lugar donde se venden los muebles de una determinada red o cadena comercial.

Tampoco la adición del gráfico (que evoca las letras mmn con una forma o dibujo de fantasía, a modo de arcos de medio punto) a la denominación "Max Mueble Nájera" permitiría por sí sola destruir la semejanza que existe entre los dos signos enfrentados.

No hay, en cambio, semejanza conceptual entre ambos pues el término "Max" de suyo no apela a ningún concepto.

El juicio de contraste entre las dos marcas enfrentadas podría, pues, determinar en principio la irregistrabilidad de la aspirante, vistas las características comunes de una y otra que las harían incompatibles para identificar los mismos productos, esto es, muebles o servicios a ellos referidos. Conclusión que, sin embargo, no podrá ser mantenida dada la prioridad registral de otra marca "Max Muebles Nájera" (número 2.219.833) que, según ya hemos anticipado, será clave para la decisión del litigio." (FJ 5º)

"[...] En los escritos de demanda y contestación una y otra parte habían hecho referencia a los diversos precedentes sobre signos análogos. En concreto, los demandantes (señor Azofra y señora Diez Martínez) argumentaron que ya tenían registrada con efectos de 11 de marzo de 1999 la marca número 2.219.833 con la misma denominación "Max Mueble Nájera" para amparar ciertos servicios en la clase 35. Y añadieron que existía además "un número indeterminado de marcas que incluyen dicho término [Max] y conviven pacíficamente entre sí", exponiendo una relación de ellas obtenida de la base de datos del organismo registral, aun cuando sin expresar si tenían el mismo ámbito aplicativo que aquella.

La sociedad demandada, por su parte, expuso cómo el referido organismo, además de registrar la marca número 2.422.116 y el rótulo número 251.544, antes citados, había: a) accedido a la inscripción de sus propias marcas números 2.248.976 y 2.2551.494, ambas con la denominación "Hipermueble Max Descuento" y aplicables a la venta de muebles y a productos de las clases 20 y 39, respectivamente; b) accedido asimismo a la inscripción de su marca número 2.551.491 "Max", para muebles y otros productos de las clases 20 y 39; y c) denegado otros signos de terceros en los que figuraba el término "Max" y correspondían al mismo ámbito aplicativo.

La cuestión central será, vistas las tesis contrapuestas de ambas partes, dilucidar la incidencia que en litigio pudiera tener el previo registro de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera", igual a la que es objeto de recurso. Aquella había sido concedida a los señores Azofra y Diez con efectos del 11 de marzo de 1999 para amparar "servicios de representación, exclusivas, importación, exportación y gestión de negocios comerciales relacionados con el sector del mobiliario y decoración" incluidos en la clase 35 del Nomenclátor. Se trata de una marca anterior en el tiempo a la número 2.422.116 ("Max"), esto es, a la que la sociedad hoy recurrente opuso en su día frente al intento de registro de la nueva marca 2.547.687 ("Max Mueble Nájera") para productos de la clase 20. Y anterior asimismo a todos los demás registros que "Hipermueble Max Descuento S.L." invoca.

El ámbito aplicativo de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" está estrechamente relacionado con el de la marca aspirante número 2.547.687 que con idéntica denominación trata de proteger muebles y otros objetos decorativos. Aun cuando la marca número 2.219.833 lo fuera para servicios, se trata precisamente de servicios "comerciales relacionados con el sector del mobiliario y decoración". La nueva marca número 2.547.687, objeto de litigio, solicitada años después (en concreto, el 24 de junio de 2003) por quien ya era titular desde 1999 de "Max Mueble Nájera" no

hace sino ampliar a los productos lo que ya estaba registrado para los servicios comerciales que a ellos se referían.

Esta circunstancia determinará la estimación de la demanda. La prioridad registral de la denominación "Max Mueble Nájera" corresponde a los señores Azofra y Diez y si en 1999 pudieron registrarla para servicios comerciales relativos a los muebles y a la decoración, podían igualmente hacerlo en el año 2003 para los propios muebles u otros objetos decorativos. Del mismo modo que la preexistencia en el tiempo de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" no fue obstáculo para la ulterior inscripción de los registros de "Hipermueble Max Descuento S.L." en los que consta el término "Max" aplicado a muebles o a servicios con ellos relacionados, tampoco la nueva marca "Max Mueble Nájera" para muebles resultará incompatible con aquéllos, una vez que ya había sido inscrita la registrada bajo el número 2.219.833.

En su escrito de conclusiones "Hipermueble Max Descuento S.L." trata de minimizar la relevancia de la previa inscripción de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" subrayando que era sólo para servicios y no para productos. Su tesis a este respecto no puede ser acogida por las razones que en las líneas precedentes hemos expuesto." (FJ 6º)

"[...] "Hipermueble Max Descuento S.L." en su contestación a la demanda ha insistido una y otra vez sobre la notoriedad y el renombre de sus marcas "Max" o "Hipermuebles Max Descuento". Realmente lo que constaba -y ella misma afirmó en aquel escrito- es que tenía seis establecimientos propios y uno franquiciado. Podría admitirse, vistas las pruebas practicadas (entre ellas los folletos publicitarios y las facturas que incorporó al expediente administrativo), que se trataba por entonces de unas marcas con una cierta implantación regional en el sector de la venta de muebles correspondiente al Levante español y en fase de expansión.

No se trataba, pues, de marcas "renombradas" en el sentido legal (artículo 8.3 de la Ley de Marcas de 2001) y es dudoso que pudieran reputarse de "generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios o actividades que distinguen dicha marca" (artículo 8.2 de la misma Ley). Pero, en todo caso, aun cuando se admitiera a efectos dialécticos su notoriedad, el resultado del litigio no variaría ante el hecho objetivo de la prioridad registral de la marca número 2.219.833 "Max Mueble Nájera" de la que la ahora debatida no es sino reproducción aplicada a los productos amparados por los servicios comerciales que aquélla ya protegía. No cabe concluir, en consecuencia, que los solicitantes de la nueva marca "Max Mueble Nájera" hayan intentado aprovecharse, de modo indebido, del prestigio de otras marcas sino simplemente extender la suya, anterior en el tiempo a éstas, a productos muy estrechamente relacionados con los servicios ya protegidos.

Por último, las alegaciones de "Hipermueble Max Descuento S.L." sobre la mala fe de los señores Azofra y Diez al interesar el nuevo registro carecen de fundamento sólido. Una vez comprobado que dichos señores eran precisamente los titulares de la marca mixta número 2.219.833 "Max Mueble Nájera", que se registró antes que las marcas "Max" o "Hipermuebles Max Descuento", no apreciamos que haya habido intento de "confusión al órgano administrativo" ante el que solicitaron, en los términos que ya se han expuesto, la nueva inscripción registral." (FJ 7º)

IX.7 Factores ajenos al juicio comparativo entre signos distintivos

Ambas sentencias reflejan que lo relevante a efectos comparativos son los elementos objetivos pertinentes y no los subjetivos o ajenos a los términos de la valoración interrelacionada entre los signos.

STS de 21 de diciembre de 2012 (RC 1319/2012)

“[...] Es obvio que si el nombre comercial solicitado lo era (entre otros servicios que la Sala de instancia mantiene) para la "organización de viajes", tiene plena coincidencia con el ámbito objetivo de los signos ya inscritos y prioritarios, que identificaban precisamente los "servicios de una agencia de viajes". Y, frente al desarrollo argumental de la recurrente, este factor objetivo es el relevante para hacer el juicio comparativo, sin que se deba atender (en el momento de la inscripción) a las circunstancias subjetivas de cada uno de los titulares de los signos ya inscritos o del aspirante.

En concreto, carece de pertinencia a los efectos que aquí importan que la sociedad "Viajes Euroamérica, S.A." se dedique, de hecho, a "ofrecer servicios de agencia receptiva [...] hacia el interior", primordialmente en la Costa del Sol, según afirma la recurrente, o que esta última, también en la práctica, actúe como agencia mayorista-minorista "en el exterior". Lo decisivo para la pertinencia del registro es, según tantas veces hemos repetido, la comparación objetiva de los servicios protegidos por los signos enfrentados, que en este caso es plena, y no las actividades que en un momento dado desempeñen de facto quienes aspiran a la inscripción o ya tienen signos inscritos.” (FJ 3º)

STS de 22 de mayo de 2012 (RC 38/2011)

“[...] El motivo casacional de fondo ha de ser acogido pues la Sala territorial basa su pronunciamiento en factores ajenos a los que deben utilizarse para el contraste de los signos distintivos. En concreto, acude al objeto social o a otras circunstancias subjetivas de sus titulares para apreciar la similitud o diferenciación de los servicios que con dichos signos se trata de proteger, lo que no es jurídicamente correcto desde la perspectiva objetiva del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

El tribunal de instancia ha admitido que la nueva marca es similar a los signos ya registrados (al margen, por ahora, de que proteja unos servicios u otros). No se entendería, en caso contrario, que la Sala haya dejado en pie la prohibición de inscribir la marca aspirante "Clem" para identificar los servicios que pretendía proteger en la clase 37 ("reparación y alquiler de maquinaria de elevación -plataformas elevadoras- y carga con elevación -carretillas-"). La subsistencia de la prohibición de "Clem" para aquellos servicios implica que el tribunal ha apreciado la doble similitud de la nueva marca con los signos distintivos "Clemsa" que tenían una prioridad temporal, al estar ya registrados. De otro modo nunca podría haber revalidado, ni siquiera de modo parcial, la prohibición ya decidida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A pesar de que en algún pasaje de la sentencia impugnada la Sala de instancia afirme que "Clemsa" y "Clem" incluyen un "fonema fácilmente diferenciable" y subraye ulteriormente, en términos algo ambiguos, las diferencias de "composición, tamaño y colores", lo cierto es, repetimos, que el tribunal admite la similitud de los signos enfrentados hasta el punto de que, en presencia de la añadida similitud de servicios, corrobora la negativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas a inscribir "Clem" para algunos de estos últimos. Otra lectura de la sentencia no sería coherente con el fallo.

Siendo ello así, y enfrentándose la misma nueva marca a los mismos signos distintivos prioritarios opuestos por "Clem, S.A.", la razón "real" que el tribunal de instancia emplea para admitir la inscripción de "Clem" en cuanto a los servicios de la clase 35 es que considera inexistente la similitud entre dichos servicios y los que protegían los signos "Clemsa" ya registrados. Su apreciación sobre este particular deriva, sin embargo, de introducir en la comparación un elemento de juicio que, como ya hemos afirmado, debe quedar al margen del contraste de las marcas, hasta el punto de que su uso con tal finalidad vicia la conclusión de él obtenida.

En efecto, el criterio que la Sala emplea y considera "relevante [...] a fin de analizar la posibilidad de confusión de los solicitantes de los servicios representados por las marcas de que se trata" es el de "tener en cuenta los objetos sociales o actividades-servicios de las empresas que utilizan ambas marcas". Tal criterio es inadecuado para contrastar signos distintivos que tienen su propia virtualidad objetiva, al margen de quiénes sean sus titulares, originarios o ulteriores. Como en otras ocasiones hemos reiterado, lo "relevante" a la hora de contrastar los productos y servicios amparados por unos u otros signos no son las circunstancias singulares de sus titulares (que, por lo demás, pueden variar sucesivamente) sino el ámbito objetivo de aquéllos. No es decisivo el objeto social de la entidad titular de la marca ya inscrita sino los concretos productos o servicios asignados a ella, como tampoco lo es el mayor o menor ámbito geográfico en que se desenvuelva primordialmente (o de modo coyuntural) una determinada empresa cuando la protección de sus marcas abarca todo el territorio nacional.

Las consideraciones en que se basa el tribunal han de reputarse, repetimos, ajenas al contraste entre los signos tal como han sido inscritos, y no pueden ser adoptadas como base para efectuar el juicio objetivo de comparación de los distintivos confrontados y sus respectivos ámbitos propios de aplicación, cualquiera que sea en un determinado momento su titular desde el punto de vista subjetivo, bien se trate del titular originario bien de los sucesivos que pueden adquirir el signo distintivo con independencia de cuál sea su objeto social o actividad preferente." (FJ 5º)

STS de 22 de julio de 2010 (RC 6466/2009)

"[...] No resultan acogibles las alegaciones formuladas por la solicitante en su contestación a la demanda sobre la previa constitución en España de su sociedad y la prevalencia pretendida por ese motivo, a efectos registrales, de su marca "Sensay". Lo relevante para aplicar la prohibición contenida en el citado artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 es que exista un derecho anterior oponible a las solicitudes posteriores: el

hecho de asignar una denominación social determinada a una persona jurídica no implica que dicha denominación deba prevalecer, transformada en solicitud de marca, sobre los derechos previamente registrados. No consta, por lo demás, que se haya ejercitado acción alguna de nulidad en relación con la marca comunitaria "Sensai".

En su contestación a la demanda la entidad solicitante alegó asimismo la supuesta notoriedad de su denominación social. Pero no se puede reconocer con los solos elementos de prueba aportados (primordialmente, páginas de revistas) tal notoriedad general en el sector de los servicios de belleza, tratándose de uno más de los muy numerosos establecimientos o centros de cuidados cosméticos existentes. Y en todo caso la notoriedad de la razón social no justificaría su ulterior acceso registral en cuanto marca si, como aquí sucede, resulta incompatible con otro signo anteriormente registrado.

Finalmente, los precedentes de inscripciones registrales, más o menos próximas, ya producidas a favor de "Sensay" (o incluso, su confirmación en sentencias de instancia no impugnadas ulteriormente en casación como sucede con la que puso fin al recurso contencioso administrativo 1494/2006, del mismo Tribunal Superior) no constituyen argumentos suficientes para vincular a esta Sala en su decisión." (FJ 6º)

IX.8 Otros factores

Se declara razonable inferir una coexistencia registral y mercantil pacífica ante la ausencia comprobada de litigiosidad tras la declaración judicial firme de diferenciación suficiente de los signos.

STS de 29 de febrero de 2012 (RC 3135/2011)

"[...] No es irracional deducir que si no fueron recurridas por las mismas partes ahora contendientes ni la sentencia del TSJ de Madrid, de 16 de Mayo de 2005, en el RCA nº 257/2003 (que había declarado compatibles a los signos JCRF BUGUI JUAN CANDIDO RUBIO FERRER respecto de la marca BUGUI DE LA HUERTA A CASA FRUITS THE SPANISH VEGETABLE GARDEN) ni la sentencia del TSJ de Cataluña en el RCA nº 376/2008, (que concedió la marca nº 2725094 BUGUI como continuidad registral de la nº 2600724 también BUGUI y la declaró compatible con las marcas JCRF BUGUI JUAN CANDIDO RUBIO FERRER), esas marcas están conviviendo registralmente y en el mercado, y que al no tener constancia de juicios de nulidad de los signos enfrentados, y por el contrario existir dos resoluciones judiciales firmes, en las que se había declarado previamente por dos diferentes Tribunales territoriales la suficiente diferenciación de los signos enfrentados, siendo también coincidentes las partes, la Sala de instancia pudo deducir de todo ello la coexistencia registral y comercial en atención a sus diferencias de conjunto y que todo ello le lleve a reiterar lo ya declarado en su sentencia anterior, en el sentido de que por no apreciarse riesgo de confusión en el ámbito de los productos de la clase 31, y existir diferencias de conjunto, las marcas resultaban compatibles." (FJ 5º)

IX.9 Declaraciones de signos compatibles

STS de 18 de marzo de 2011 (RC 4554/2010)

“[...] Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico expresado por la Sala de instancia, que la marca nacional aspirante número 2.741.639 "IB" (mixta), que distingue servicios de las clases 38 y 41, es compatible con las marcas nacionales números 2.617.709 y 2.617.710 "IB3" (mixtas), que amparan servicios similares en las clases 38 y 41, al ser suficientemente diferentes las denominaciones y gráficos contrapuestos para inducir a confusión al público consumidor, ya que se deduce que la convivencia de los signos en el mercado no genera dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.” (FJ 5º)

STS de 24 de enero de 2011 (RC 2478/2010)

“[...] Dado que, según ya hemos destacado, en el caso de autos no cabe negar la fuerza distintiva de la expresión inicial ("Clos D"), que contiene la marca aspirante, el conjunto del nuevo signo ("Clos d'Artesa") aparece suficientemente diferenciado de los precedentes ("Artesa", "La Artesa" o "Bodegas Artesa") y procede su inscripción, sin que sea posible trasladar a este supuesto la solución adoptada en el caso de "Artesa Napa Valley".” (FJ 5º)

STS de 18 de noviembre de 2010 (RC 3024/2010)

“[...] Al igual que resolvimos en nuestra sentencia de 22 de enero de 2010 (recurso de casación número 3907/2007) pueden ser registradas marcas que presenten en su configuración vocablos en los que se incluyan, como un componente fonético más junto a otros, el término "natur", sin que a ello obste la previa inscripción de "Natur Eroski". En aquel recurso se enfrentaban "Eroski Natur " y "L.Naturbaserri Goeirri" y confirmamos que "[...] tal como se advierte en el expediente administrativo, hay elementos de distinción fonética, y conceptual bastantes como para concluir que la apreciación impugnada resulta razonable. La simple coincidencia del termino 'Natur' no es suficiente para sustentar la tesis actora sobre el riesgo de confusión o asociación invocados en el desarrollo del motivo casacional. La Sala de instancia ha excluido del todo el posible riesgo de confusión o asociación, precisamente en atención a las peculiares características de los signos en liza y según acabamos de exponer, no basta con la mera discrepancia de dicha apreciación judicial razonable para sostener fundadamente un motivo de casación en los términos indicados".” (FJ 4º)

STS de 6 de mayo de 2010 (RC 2801/2009)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), que designa servicios en la clase 42 (Servicios Jurídicos, y en especial asesoramiento y actuaciones judiciales y extrajudiciales en materia de propiedad

industrial e intelectual), con las marcas oponentes número 2.234.584 "PROPI TEC", en clase 42, número 2.234.585 "PROPI TEC, en clase 36, y con los nombres comerciales número 221.875 "PROPI TEC" y número 85.337 "PROPI, S.L.", puesto que estimamos que la marca aspirante, confrontada comparativamente con los signos marcarios oponentes, tiene suficiente carácter distintivo, apreciada desde una visión global o de conjunto, ya que no resulta adecuado, en este supuesto, otorgar al término "PROPI", utilizado coincidentemente en la composición de los signos en pugna, una función individualizadora predominante e inequívoca del origen empresarial, como pretende indebidamente la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente. (FJ 5º)

STS 4 de octubre de 2010 (RC 1/2010)

"[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.600.948 (gráfica), que designa los productos indicados en la clase 2, con la marca nacional oponente número 1.998.109 "JOTUN" (mixta), que ampara similares productos en la clase 2, al apreciarse la existencia de disimilitud fonética y gráfica entre los signos en conflicto, analizados desde una visión de conjunto, pues la marca prioritaria incluye en su distintivo la denominación "JOTUN", que le dota de particular fuerza individualizadora, mientras que la marca solicitada consiste sólo en una imagen figurativa." (FJ 5º)

STS de 4 de mayo de 2010 (RC 3091/2009)

"[...] En efecto, esta Sala comparte el razonamiento del Tribunal de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.626.328 "LEÓN FARMA" (denominativa), que designa productos y servicios en las clases 1, 5 y 42, con las marcas oponentes prioritarias números 206.169, 365.730, 368.810, 384.552, 384.558, 425.396 y 527.048 "LEO", que amparan idénticos productos en las clases 1 y 5, al apreciar la existencia de disimilitud denominativa, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, aunque el término latino "LEO" signifique "LEÓN", desde la impresión global o de conjunto que producen, debido a que la marca aspirante se compone de dos vocablos y a que la intervención de los profesionales farmacéuticos en su expedición excluye que se genere riesgo de confusión entre los consumidores." (FJ 4º)

STS de 5 de febrero de 2010 (RC 3936/2008)

"[...] Aun cuando es cierto la identidad o similitud de los productos amparados por las marcas en liza, no apreciamos la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición del registro por cuanto concurren diferencias denominativas suficientes que permiten su pacífica convivencia. En efecto, entre las expresiones "Betafrit" y "Beta" únicamente se advierte un término común cual es "Beta", pero con el añadido "frit" se introduce una diferencia fonética entre ambos que entendemos suficiente a los efectos de dotar a la marca aspirante de distintividad propia con capacidad para eliminar el eventual riesgo de asociación y confusión entre ambos signos.

El análisis comparativo de ambas marcas pone de relieve la diferencia de los componentes denominativos de ambos signos, y es que la adición del término "frit" que es obviamente caracterizador del signo, le dota de sustantividad propia; no sólo elimina el parecido de ambas marcas sino que excluye también el riesgo de confusión del consumidor que puede diferenciar entre las marcas enfrentadas. En efecto, la incorporación de la locución "beta" pierde toda relevancia ante el conjunto denominativo "Betafrit" que, considerado en su integridad, tiene una indiscutible distintividad propia, notablemente diferenciada con las prioritarias "beta". En consecuencia, tanto desde el punto estrictamente denominativo y fonético como desde el conceptual, el signo pretendido se aleja suficientemente del prioritario como para excluir no ya la directa confusión entre ellos, sino también el riesgo apreciado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre el origen empresarial de ambos. Debe pues anularse la resolución administrativa que denegó la marca solicitada, sin que resulte necesario, pues, el examen de los demás argumentos sobre la continuidad registral y la quiebra de los principios constitucionales. ” (FJ 3º)

STS de 3 de febrero de 2010 (RC 4725/2007)

La sala razona sobre las diferencias que aprecia entre los signos enfrentados y reitera el criterio seguido en su STS de 28 de mayo de 2009 (RC 5179/2007).

“[...] En un examen global y unitario de ambas marcas, esta Sala entiende, por el contrario, que las diferencias existentes entre las dos marcas en litigio son suficientes como para descartar semejante riesgo. En efecto, la incorporación plena de la locución "satec" pierde toda relevancia ante el conjunto denominativo "Bansatec Renting" que, considerado en su integridad, tiene una indiscutible distintividad propia, notablemente diferenciada con las prioritarias "Satec". También debe señalarse que la parte inicial de la marca aspirante implica una clara connotación con una entidad bancaria o, incluso precisamente con la solicitante ("bansa..." y "banco Santander..."), lo que le añade un elemento conceptual diferenciador con el signo prioritario. En consecuencia, tanto desde el punto estrictamente denominativo y fonético como desde el conceptual, el signo pretendido se aleja suficientemente del prioritario como para excluir no ya la directa confusión entre ellos, sino también el riesgo apreciado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre el origen empresarial de ambos. El criterio seguido en el caso presente coincide plenamente con el aplicado en el recurso de casación 5.179/2.007, que enfrentaba a las mismas partes respecto de la marca "Bansatec Super Renting" nº 2.556.033, también para las mismas clases.” (FJ 3º)

STS de 26 de enero de 2010 (RC 6466/2008)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.588.998 "MUNDO ATLÉTICO" (denominativa), que designa productos de la clase 16, con la marca prioritaria oponente número 529.777 "CLUB ATLÉTICO DE MADRID" (mixta), que ampara productos en la misma clase 16, fundado en la apreciación de la existencia de suficientes diferencias denominativas y fonéticas entre los signos en conflicto, desde la

impresión global o de conjunto, y a que el término "ATLÉTICO", que es compartido por numerosas sociedades y asociaciones deportivas, no puede ser apropiado en exclusiva por ningún empresario para designar la clase de productos analizados.” (FJ 5º)

STS de 10 de noviembre de 2009 (RC 3901/2007)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional novel número 2.524.393 "TECNINVEST", que designa servicios de la clase 42 (servicios de investigación técnica, científica e industrial), con la marca nacional oponente número 1.152.906 "INVESTECH", que ampara productos en la clase 9 (aparatos de instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización [balizamiento], de control [inspección], de socorro [salvamento] y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o de imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información [proceso de datos]; extintores), al apreciar la existencia de disimilitud denominativa entre los signos en conflicto, analizados desde la impresión global o de conjunto que producen, habida cuenta de que no existe identidad entre la sílaba dominante de la marca solicitada "TEC", que evoca la palabra tecnología, y las marcas anteriores oponentes, que se configuran con el fonema "INVEST", y atendiendo a la posición predominante que ocupa en la configuración de la marca, en relación con las otras sílabas "NINVEST", que excluye que se genere confusión en el público interesado en los servicios reivindicados sobre la procedencia empresarial.” (FJ 4º)

STS de 1 de octubre de 2009 (RC 1994/2008)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el riguroso y convincente razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional aspirante número 2.501.626 "P. VIDAL DE LA PEÑA", que designa servicios de la clase 36 (agencia inmobiliaria; administración de inmuebles; alquiler de pisos, casas, apartamentos, locales y terrenos y naves; tasaciones inmobiliarias, inversión de capitales), con el nombre comercial oponente número 164.861 "VIDAL DE LA PEÑA", que ampara actividades relacionadas con la venta y reparación de vehículos de motor, venta de repuestos y, en general, cualquier otra actividad relacionada con esta rama de la industria, al apreciar la existencia de disimilitud aplicativa entre las áreas comerciales de los servicios y actividades relacionadas, que compensa la similitud de los signos enfrentados.” (FJ 4º)

STS de 17 de julio de 2009 (RC 594/2008)

“[...] Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Es decir,

debemos examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que denegaron el registro de la marca aspirante nº 2.474.057 "SEÑORÍO DE TOLEDO", denominativa, para productos de la clase 33 del Nomenclátor, por haber apreciado riesgo de confusión con la marca nº 2.310.100 "MARQUÉS DE TOLEDO", denominativa e inscrita también para productos de la clase 33, y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1988, de Marcas.

Para efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas al objeto de comprobar si la marca aspirante posee capacidad distintiva o si incurre en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de Marcas, debemos partir de ambos conjuntos denominativos al completo, esto es, "SEÑORÍO DE TOLEDO" y "MARQUÉS DE TOLEDO". Pues bien, la Sala entiende que, examinados y comparados en conjunto y pese al común término de "TOLEDO" -única similitud existente-, ambas denominaciones pueden convivir en el ámbito comercial en el que operan sin inducir a confusión al consumidor, ya que la marca prioritaria se refiere a un título nobiliario mientras que la aspirante alude a la dignidad de señor, entre otras acepciones, todas distinguibles de la enfrentada. A esto se añade que en las marcas en liza, como en tantas otras denominaciones de vinos que contienen un toponímico, la accesoriadad de éste deriva de su posición y relevancia en el conjunto denominativo de la marca. En este caso las dos marcas lo utilizan de forma análoga, sin que en ninguna de ellas adquiriera un papel distintivo por sí propio que pudiera impedir su uso. En definitiva, pese a la coincidencia parcial en los términos, la diferencia denominativa y conceptual es suficiente como para permitir la convivencia en el Registro de ambas marcas. Y así lo confirma la inscripción de las marcas que relaciona la actora, que valoramos, no en tanto que precedentes administrativos, que no resultan vinculantes, sino porque evidencian precisamente una más que suficiente capacidad diferenciadora del signo que se pretende inscribir.

Sin duda no puede olvidarse que se trata en ambos casos de productos, si no idénticos (vino frente a bebidas alcohólicas excepto cervezas) sí próximos y con las mismas vías de comercialización. Sin embargo, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas exige un doble elemento para que la prohibición relativa contenida en el mismo surta efecto, la identidad o semejanza de los signos y el carácter idéntico o similar de los productos. La diferencia que esta Sala aprecia entre los signos distintivos de las marcas enfrentadas priva por consiguiente de aplicabilidad en el presente supuesto a la citada prohibición, al no inducir ya la marca aspirante a confusión o asociación con la marca anterior.

Procede estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Doña ELISA VAQUERO ROMO, y casar y anular la sentencia recurrida. Procede asimismo estimar el recurso contencioso administrativo, y anular las resoluciones administrativas impugnadas por ser contrarias a derecho, ordenando la inscripción definitiva de la marca aspirante nº 2.474.057 "SEÑORÍO DE TOLEDO", para productos de la clase 33 del Nomenclátor." (FJ 4º)

STS de 30 de junio de 2009 (RC 5462/2007)

En esta Sentencia la Sala confirma en casación la dictada por la Sala Territorial y menciona los litigios que han enfrentado a ambas partes contendientes. Tras la firmeza de las sentencias la situación registral es la siguiente: Nombre comercial 253121

“CODIFAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SA” solicitado por la entidad de igual denominación social quedó denegado en las clases 35 y 39 al confirmarse la sentencia del TSJ de Madrid de 14 de septiembre de 2006 (RCA 73/2005) en el Recurso de Casación de 18 de marzo de 2009 (RC 525/2007). Marca 2541367 “CODIFAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SA” que fue concedida a la entidad homónima en clases 35 y 39 por la STSJ de Madrid de 14 de septiembre de 2007 (RCA 74/2005) y por la que se excluyó únicamente a los productos farmacéuticos y de laboratorio, fue confirmada en casación por la STS de 30 de junio de 2009 (RC 5462/2007).

STS de 23 de febrero de 2009 (RC 10/2007)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el riguroso y convincente razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.550.547 "AGUA LA SOLANA DE SAN ROQUE", que designa productos de la clase 32 (aguas [bebidas]), con el nombre comercial oponente número 118.511 "AGUAS ROQUE NUBLO, S.A.", que ampara actividades relacionadas con la extracción, envasado, distribución y venta de agua mineral, al apreciar la existencia de disimilitud denominativa y fonética entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto que producen, sin descomponer artificialmente sus elementos, debido a la distintividad de los términos utilizados en la marca aspirante, que evoca concretamente el lugar de extracción de las aguas minerales, en referencia al nombre propio de un santo, que excluye que se genere confusión en los consumidores destinatarios de los productos reivindicados. ” (FJ 4º)

IX.10 Declaraciones de signos incompatibles

STS de 6 de julio de 2011 (RC 4771/2010)

“[...] Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico expresado por la Sala de instancia, que la marca nacional aspirante número 2.656.683 "CUATRO" (denominativa), que distingue servicios de las clases 38 y 41, es incompatible con las marcas nacionales número 1.968.511 "CANAL 4 Televisión insular de Mallorca", en clase 41, número 2.028.319 "4 CANAL TV televisió de les Balears", número 2.030.024 "4 CANAL TV Sa Nostra Televisió", número 2.127.239 "CANA 4 TV Sa nostra Televisió", en clase 41, número 2.155.234 "CANAL 4 Sa Nostra Televisió", y número 2.277.315 "CANAL 4 TV Sa Nostra Televisió", que amparan servicios similares en las clases 38 y 41, al no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión al público, y a que se deduce que la convivencia de los signos en el mercado genera dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.” (FJ 4º)

STS de 11 de mayo de 2011 (RC 6803/2010)

“[...] En suma, procede declarar que la marca aspirante número 2.622.389 "CAJARAGON" (denominativa), solicitada por la entidad CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, es incompatible con las marcas registradas relacionadas con los distintivos "CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA" y "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA" para productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35 y 36, al ser semejantes las denominaciones contrapuestas, y designar productos y servicios de publicaciones y servicios financieros que se ofrecen en las mismas áreas de negocio referidas a la actividad propia de las sociedades o entidades de crédito, que genera riesgo de asociación sobre el origen empresarial relacionado con la notoriedad y prestigio reconocido de las marcas obstaculizadoras en este sector.” (FJ 4º)

STS de 17 de diciembre de 2010 (RC 1155/2010)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta), que designa perfumes en la clase 3, con la marca nacional oponente número 2.507.740 "SEMPRA", que ampara productos de higiene personal destinados a bebés en la clase 3, al apreciarse la existencia de similitud fonética entre los signos en conflicto, analizados desde una visión de conjunto.” (FJ 5º)

STS de 16 de julio de 2010 (RC 4375/2009)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.610.161 "ESFERA ARMILAR" (mixta), que designa productos y servicios en las clases enunciadas, con las marcas oponentes vinculadas al distintivo "SFERA", "YOUNG SFERA" y "SFERA CENTROS", en cuanto que estimamos que la marca aspirante, confrontada comparativamente con los signos marcarios oponentes, no tiene suficiente carácter distintivo, apreciada desde una visión global o de conjunto, ya que no resulta adecuado, en este supuesto, otorgar al término "ARMILAR", dada su posición en la configuración del signo, una función individualizadora predominante e inequívoca del origen empresarial, como pretende indebidamente la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente.” (FJ 4º)

STS de 9 de junio de 2010 (RC 3883/2009)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.612.969 "INIEC INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS" (mixta), que designa servicios en la clase 41, con la marca oponente número 1.532.835 "INITEC" (mixta), que ampara servicios en la misma clase 41, no es antijurídico, pues se basa en apreciar la

existencia de cuasi identidad denominativa y fonética entre los signos en conflicto y similitud aplicativa, que produce riesgo de confusión en los consumidores destinatarios de los servicios reivindicados sobre la procedencia empresarial.” (FJ 5º)

STS de 13 de abril de 2010 (RC 2791/2009)

“[...] esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el juicio realizado por la Oficina registral sobre la concurrencia del riesgo de confundibilidad, pues, analizados los elementos denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales de las marcas en pugna, reconocemos que la marca solicitada "S.V.H. SERVIHOSTEL" (mixta), no tiene la suficiente fuerza individualizadora que la haga diferenciable de la marca prioritaria considerada "SERVI.HOSTELERÍA" (mixta), examinadas ambas desde una visión global o de conjunto, sin descomponer artificialmente la percepción del complejo conjunto gráfico-denominativo de la marca aspirante que produce en los consumidores, dada la relación aplicativa de los servicios designados que protegen servicios referidos a transporte de mercancías. (FJ 5º)

STS de 8 de marzo de 2010 (RC 164/2009)

“[...] En el caso enjuiciado, la marca solicitada, “Oca Obras Civiles del Atlántico, S.L.U, Grupo Oca” se propone distinguir los mismos servicios que la marca prioritaria número 2.538.723 “Oca Obra Civil Asturiana”, existiendo una manifiesta relación de las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, en cuanto ambos signos reivindican “servicios de construcción y reparaciones”, incluidos en la clase 37 del Nomenclátor.

Procede en consecuencia pasar a enjuiciar si entre ellos existen aquellas semejanzas o similitudes, examen que, también de acuerdo con nuestra jurisprudencia, ha de realizarse ponderando los signos en su conjunto, sin prescindir de ninguno de los elementos que los integran. Pues bien, concurre entre los signos en liza una evidente semejanza o similitud denominativa susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. Que los signos son similares, resulta con evidencia de las denominaciones de ambas marcas que incluyen los términos “Oca” “Obra/s Civil/es”, uno en singular y otro en plural, diferenciándose exclusivamente en que en la prioritaria se incluye el término “Asturiana” y en la segunda se refiere a “del Atlántico S.L.U” reiterando “Grupo Oca”. Cabe resaltar la fuerza de las siglas "OCA" utilizadas por la marca solicitada, de forma coincidente con la prioritaria, sin que tampoco el especial diseño de la marca solicitada presente capacidad diferenciadora.

Hecha así la comparación, entiende la Sala que los signos enfrentados no pueden convivir sin que el solicitado pueda confundirse con el prioritario al poder ocasionar en el consumidor medio un riesgo de asociación según el criterio manifestado por la Oficina de Patentes y Marcas. Considera el Tribunal que, por razón de sus semejanzas expuestas, fonéticas y denominativas, tales riesgos resultan evidentes e insuperables a efectos de decidir sobre su incompatibilidad. Ciertamente que en la marca solicitada se incluyen dos vocablos –del Atlántico- y se reitera “Grupo Oca” pero esa diferente inclusión no resulta suficiente dadas las restantes similitudes, fonéticas, y conceptuales, siendo de resaltar que en ambas marcas se contemplan las siglas "OCA" que sin duda

genera una asociación de pertenencia al mismo grupo empresarial. Es razonable concluir que en atención a estas similitudes (Oca ,Obra civil) se genere el referido riesgo de que pueda entenderse que la marca solicitada se encuentra asociada a los servicios de la marca prioritaria. Consiguientemente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió conforme a Derecho al aplicar la prohibición relativa del art. 61.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.” (FJ 4º)

STS de 2 de febrero de 2010 (RC 345/2009)

“[...] la marca aspirante "Agen Genéricos Farmacéuticos, S.L." no sólo coincide con la marca oponente "Amgen" en los productos farmacéuticos que ambas tratan de identificar, sino que también se asemeja en su denominación a esta última. El hipotético elemento diferenciador (los vocablos "Genéricos Farmacéuticos, S.L.") no puede ser determinante en el análisis comparativo, dado que dichos términos describen precisamente la naturaleza de los productos genéricos farmacéuticos que la marca aspirante pretende proteger.

Es cierto que la nueva marca incorpora un gráfico (de muy escaso relieve tipográfico en el conjunto) mientras que la prioritaria es meramente denominativa. Ello no es suficiente, sin embargo, para deshacer la acusada similitud de los dos signos, cuyo riesgo de confusión deriva del modo en que habitualmente se solicitan los productos farmacéuticos. El público consumidor difícilmente diferenciará, al solicitar los correspondientes medicamentos, las dos marcas enfrentadas sin incurrir en riesgo de confusión.

La coincidencia sustancial en los productos de la clase 5 no queda desvirtuada por el hecho de que la nueva marca haya sido solicitada para determinados servicios. Desde el momento en que todos ellos se refieren a la venta y distribución, transporte y almacenaje de medicamentos genéricos, se trata de servicios muy estrechamente relacionados con los productos farmacéuticos protegidos por la marca prioritaria.” (FJ 6º)

STS de 19 de diciembre de 2009 (RC 1704/2008)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.320.164 "7 PALMAS CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO" (MIXTA), que designa servicios de la clase 35 (servicios de venta menor en comercio de todo tipo de artículos y productos propios de un centro comercial) con la marca oponente número 2.250.618 "CENTRO COMERCIAL SIETE PALMAS" (mixta), que ampara “servicios publicitarios y venta al detall” en clase 35, al apreciarse la existencia de similitud denominativa, fonética, conceptual y aplicativa entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto que producen, que genera confusión en los usuarios destinatarios de los servicios comerciales reivindicados, pues las expresiones "7 PALMAS" y "CENTRO COMERCIAL", que se incluyen en la composición de la marca aspirante, constituyen los elementos denominativos que captan preferentemente la atención del público.” (FJ 2º)

STS de 17 de diciembre de 2009 (RC 2730/2008)

“[...] esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.587.636 "ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" (mixta), que designa servicios de la clase 36, con la marca oponente número 1.925.983 "ACS CONSULTORES" (mixta), que ampara servicios en la misma clase 36, al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto, que genera riesgo de confusión en los consumidores destinatarios de los servicios reivindicados sobre la procedencia empresarial, atendida la fuerza individualizadora del acrónimo "ACS", que no consigue diluir el elemento gráfico de las marcas enfrentadas. Debe tenerse en cuenta que, en el gráfico que constituye cada una de las marcas, las siglas "ACS" están destacadas de una manera esencial sobre el resto del signo, de tal forma que constituyen sin duda alguna el elemento predominante del mismo y cuya fuerza, en una valoración de conjunto, resulta determinante para declarar la incompatibilidad, sin que el resto de elementos que componen las marcas pueda anular tal efecto.” (FJ 4º)

STS de 10 de diciembre de 2009 (RC 5628/2007)

“[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la incompatibilidad entre la marca nacional aspirante número 2.486.223 "DESA" (mixta), que designa productos de la clase 6 (anclajes, clavos, tornillos y abrazaderas), con la marca oponente número 2.143.674 "DESAN" (con gráfico), que designa productos en la clase 6 (metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales), no es irrazonable ni arbitrario, pues, aunque incurra en una cierta imprecisión al identificar los productos designados por la marca solicitada, ya que consigna que los productos son idénticos cuando debiera afirmar que son similares, se fundamenta, con base en las reglas de la experiencia y del buen sentido, en la apreciación de la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos confrontados, que sólo se diferencian en la letra final, que genera confusión en el mercado debido, a que los productos están relacionados con la cerrajería y ferretería, y riesgo de asociación sobre el origen empresarial con la marca anterior.” (FJ 4º)

STS de 7 de octubre de 2009 (RC 1439/2008)

“[...] De acuerdo con las consideraciones anteriores, la similitud de los signos enfrentados y la coincidencia en la clase 35 y la estrecha relación de esta con las restantes clases de las marcas en litigio hacen inviable la concesión de la solicitada. A ello no obsta el hecho de que la solicitante poseyera el nombre comercial "Repuestos Serca" anterior a todos los registros "Serca" opuestos como prioritarios. Tal

preexistencia no palia el efecto obstativo prevalente de las marcas opuestas y el riesgo de confusión que se originaría entre tales marcas y la pretendida. Ha de tenerse en cuenta a este respecto que se solicita una marca frente a otras prioritarias registradas en su momento pese a la preexistencia del referido nombre comercial, y que se trata sobre todo por ello de una contraposición entre marcas, factor que adquiere más relevancia que la circunstancia de la prioridad a todas ellas de dicho nombre comercial.” (FJ 3º)

STS de 23 de junio de 2009 (RC 4218/2007)

“[...] el análisis comparativo entre las marcas enfrentadas nos conduce a la declaración de su incompatibilidad, porque la inclusión en la marca aspirante de las letras "MG", coincidente en parte con las que conforman el grupo "MGM" de las marcas oponentes, que presentan notoriedad en el tráfico mercantil, evidencia que se genere un claro riesgo de asociación.

Procede, además, significar que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos reivindicados (películas, reproducciones y diapositivas cinematográficas, decorados cinematográficos, cámaras, cintas de vídeo y otros similares, en la clase 9, y juegos, juguetes y artículos de gimnasia y de deporte y otros, en la clase 28), conllevan que resulte de aplicación el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos de que se trate, en la apreciación global del riesgo de confusión.

El grado de similitud denominativa entre las marcas enfrentadas debido a la parcial coincidencia de las letras que conforman la marca solicitante "MG" con las correspondientes a las marcas oponentes "MGM" junto a la ausencia de contenido diferenciador del gráfico que se incorpora a la primera determina que no sean apreciables las características diferenciadoras en una visión de conjunto de los signos confrontados. En efecto, además de la coincidencia en las letras indicadas, el gráfico que incorpora la marca solicitante tampoco debilita la eventualidad de la confusión, pues junto a las letras MG en blanco incluidas en un rectángulo negro se acompaña un elemento figurativo que claramente evoca o hace recordar otra letra M, con el resultado final de conjunto de tres letras MGM, con un orden idéntico al de las marcas oponentes.” (FJ 5º)

STS de 23 de marzo de 2009 (RC 5768/2007)

“[...] esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.554.691 "ACRIDUR" (denominativa), que designa productos de la clase 2 (pinturas plásticas), con la marca oponente número 2.025.972 "ACRISUR" que también ampara productos en la clase 2 (colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas), al apreciar la existencia de semejanza denominativa y fonética entre los signos en conflicto, debido a que se trata de creaciones similares cuyas únicas diferencias -"D" en el supuesto de la aspirante, y

"S" en el supuesto de la prioritaria- no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica, que genera riesgo de confusión en los consumidores al ofrecerse los productos reivindicados en una común área comercial." (FJ 4º)

STS de 4 de marzo de 2009 (RC 6259/2006)

"[...] En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.534.587 "ZARRA" (MIXTA), que designa productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas [excepción de cervezas]), con la marca internacional oponente número 141.336 "IZARRA" que ampara productos en la clase 33 (vinos, licores, espirituosos), al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre los signos en conflicto, desde la impresión global o de conjunto que producen, que genera confusión en los consumidores destinatarios de los productos reivindicados sobre la procedencia empresarial, pues la representación gráfica de una rama de endrina que incorpora la marca aspirante no tiene la suficiente fuerza individualizadora en este supuesto en cuanto evoca el origen de las bebidas alcohólicas elaboradas." (FJ 4º)

STS de 27 de febrero de 2009 (RC 6184/2006)

"[...] La aplicación de los preceptos señalados conlleva la estimación del recurso al apreciarse que el acto de la OEPM vulnera el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Efectuada una comparación de conjunto entre las marcas enfrentadas, se advierte que el elemento predominante es "PREGEL" en la marca prioritaria y "PREEL" en la marca aspirante, y que ambas denominaciones se diferencian únicamente por la letra "G", que pierde su escaso poder individualizador atendida la pronunciación que corresponde a la secuencia de las dos letras "E" que incorpora ésta. Los otros componentes de la marca aspirante «BOLLERÍA-PASTELERÍA» y «PREELABORADOS ALIMENTARIOS» tienen carácter secundario y resultan intrascendentes dentro del conjunto, advirtiéndose que la lectura de este segundo conjunto viene dificultada por el tamaño del texto. Las diferencias gráficas que refiere la sentencia recurrida son inapreciables, e insuficientes para garantizar la inexistencia de riesgo de confusión al resultar acreditado que las marcas enfrentadas se dirigen a proteger la misma actividad. La prueba incorporada a los autos, que se ha descrito en el antecedente de hecho primero de esta sentencia demuestra, además, que en el ámbito de los helados comestibles la marca de la empresa recurrente goza del prestigio comercial que alega.

Apreciada en el caso enjuiciado la existencia de una similitud denominativa entre los signos enfrentados y también de una identidad aplicativa entre los productos que amparan, que se hallan incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional, así como el prestigio de los productos amparados por la marca prioritaria, procede estimar el recurso y anular la resolución de la OEPM de 7 de julio de 2004, que concedió el registro de la marca mixta nº 2.519.616 «BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS» para amparar productos de la clase 30 del Nomenclátor." (FJ 3º)

X FAMILIAS DE MARCAS

En este punto se han incluido, por orden alfabético, los casos de signos distintivos más relevantes por su concomitancia con varios signos del mismo titular, lo que viene siendo conocido como “familias de marcas”.

X.1 Caso de marcas “BUDMEN”

En el enfrentamiento entre el titular de las marcas BUD -Anheuser-Busch Incorporated- y la solicitante de diversas marcas BUDMEN o 23 BUDMEN -José Alejandro, S.L.- la Sala ha confirmado la compatibilidad de los signos BUD/BUDMEN, en las SSTs de 2 de noviembre de 2006 (RC 2883/2004), 25 de septiembre de 2008 (RC 298/2006), de 24 de septiembre de 2008 (RC 1014/2007) y (RC 5440/52005) y de 22 de abril de 2009 (RC 5269/2007).

En los litigios sostenidos entre "José Alejandro, S.L." por un lado y "Nike International Ltd." por otro, el núcleo del debate era la compatibilidad entre las marcas mixtas BUDMEN de la primera entidad citada y las marcas gráficas de la segunda.

STS de 28/1/10 (RC 4316/08)

En esta sentencia se declara que aunque la mayoría de los casos guardan una clara conexión aplicativa, es absolutamente necesaria la valoración de cada caso con sus peculiaridades gráficas:

“[...] Ante ello hemos de recordar cómo esta Sala se ha pronunciado ya en diversas ocasiones sobre litigios en los que han sido partes (demandantes o demandadas, según los casos) las dos sociedades oponentes, esto es, "José Alejandro, S.L." por un lado y "Nike International Ltd." por otro. La pluralidad de signos aspirantes a la inscripción, cada uno con sus propias características, especialmente gráficas, para proteger productos que en la mayoría de los supuestos guardan una clara conexión aplicativa, hace necesario un análisis ad casum de los factores de confundibilidad a la hora de decidir si las marcas son o no compatibles.” (FJ 6º).

En las SSTs de 28 de enero de 2010 (RC 4316/2008), de 25 de febrero de 2010 (RC 113/08), de 3 de febrero de 2010 (RC 110/2008), de 17 de febrero de 2010 (RC 5072/2007) y de 8 de julio de 2009 (RC 4067/2008), la Sala ha confirmado la incompatibilidad entre las marcas mixtas "Budmen" solicitadas por José Alejandro, S.L. y las marcas gráficas prioritarias de Nike Int. apreciada por las Salas de instancia o bien la ha declarado al resolver el correspondiente recurso contencioso tras la casación de la sentencia de instancia.

X.2 Caso de marcas que contengan “CLUB” y “GOURMET”

STS de 22 de septiembre de 2009 (RC 1131/2008)

En esta sentencia se resume la doctrina de la Sala sobre el carácter genérico de los términos club/gourmet/gourmets y en consecuencia la potencial compatibilidad de signos que los incorporen si presentan diferencias que alejen el riesgo de confusión entre ellos.

“[...] Este criterio es el que hemos mantenido en las sentencias de 25 de mayo de 2009 dictada en el recurso de casación número 4935/2007, y en la más reciente de 17 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación número 786/2008. En la primera de las citadas nos pronunciamos a favor de la coexistencia de las mismas marcas contrapuestas "Club de Gourmets" y "El Club de Gourmet en... el Corte Inglés" y mantuvimos en aquella ocasión que era razonable el juicio de compatibilidad de las marcas y las razones esgrimidas sobre la suficiente diferenciación y distintividad entre ambas marcas enfrentadas, en servicios de clase 39. En la última de las sentencias dictadas examinábamos un supuesto similar, en que las marcas enfrentadas eran la solicitada por Progourmet S.A. "Salón del Club de Gourmets", y el "Club de Gourmet...en el Corte Inglés" y concurrían voces que considerarón compatibles con arreglo a los siguientes razonamientos:

"Sobre la resolución del recurso de instancia y la comparación entre los signos enfrentados.

Casada y anulada la Sentencia recurrida, debemos resolver el litigio formulado en la instancia según está planteado el debate, tal como requiere el artículo 95.2.d) de la Ley jurisdiccional. Pues bien, planteado dicho debate tal como lo formula la Sentencia casada su fundamento de derecho cuarto, antes transcrito, hemos de coincidir con la parte demandada en la instancia en que los signos enfrentados, dada la naturaleza de los vocablos que contienen y el carácter gráfico de la marca opuesta, no ofrecen riesgo de confusión o de asociación, por lo que debe desestimarse la pretensión obstaculizadora de la parte actora.

En efecto, los términos comunes empleados en ambas marcas ("club" y "gourmet" o "gourmets"), así como el vocablo "salón" de la marca concedida, presentan unmarcado carácter genérico para los servicios amparados por ambas, y ostentan, en consecuencia, un escaso carácter distintivo. Así las cosas, no cabe duda de que la distintividad de la marca prioritaria está sobre todo ligada a la inclusión de los términos "en El Corte Inglés" y al gráfico que le acompaña, y que, como señala la parte demandada, tal distintividad explica la concesión de la misma en su momento frente a las más antiguas marcas de titularidad de la propia codemandada "Club de gourmets" (nº 799.227) y "El Salón del Club de Gourmets" (nº 1.179.521) en otras clases. Pues bien, esa misma distintividad y el gráfico de la marca ahora prioritaria en el presente litigio justifican que la marca solicitada y concedida no ofrezca riesgo de confusión ni de asociación con ella. En definitiva, estimamos que ambas marcas, contempladas cada una de manera global y comparadas entre sí no presentan riesgo de confusión o de asociación comercial por su coexistencia en el mercado. Debe por tanto desestimarse el recurso contencioso administrativo entablado por El Corte Inglés, S.A. contra la concesión de la referida marca "Salón del Club de Gourmets".

A esa misma conclusión se llegó en la Sentencia de instancia impugnada en el recurso de casación 4.935/2.007, desestimado por esta Sala. En dicha Sentencia de instancia se admitió la compatibilidad entre las marcas "Club de Gourmets" y "El club del gourmet en ... El Corte Inglés", en aquel caso para servicios de la clase 39. En la sentencia de casación se respetó el juicio de instancia por ser el mismo motivado y no incurrir en arbitrariedad ni error patente." " (FJ 3º)

X.3 Caso de yuxtaposición de un toponímico y el término “HOY”

STS de 19 de enero de 2010 (RC 4778/2008)

La sala estima el recurso de casación y el correspondiente recurso contencioso-administrativo y ha declarado compatible la marca nº 2.558.106 "CÓRDOBA HOY" con las marcas nº 86.598 "HOY", nº 1.618.880 "HOY" y nº 1.023.304, "CÁCERES HOY", en similares términos a los contenidos en diversas STS por los que finalmente fueron concedidas las marcas "CADIZ HOY", STS de 23/9/09 (RC 797/2008), "GRANADA HOY", STS de 28/9/09 (RC 1021/2008), "ALMERIA HOY", STS de 29/9/08 (RC 1392/2008), "SEVILLA HOY", STS de 8/10/09 (RC 2005/2008), y "HUELVA HOY", STS de 27/1/10 (RC 4306/2008). La Sala ha considerado que la estructura marcaria consistente en la yuxtaposición de un toponímico y el término "HOY" para publicaciones periódicas no produce riesgo de error sobre el origen empresarial de la marca

Reconoce asimismo que están registradas otras marcas análogas

"[...] ya que están registradas numerosas marcas análogas de distintos titulares, a saber, las marcas "Andalucía Hoy" (nº 1.157.181), "España Hoy" (nº 2.2.61.010), "Melilla Hoy" (nº 1.082.288), "Marbella Hoy" (nº 1.206.537), "Murcia Hoy" (nº 1.210.876), "Soria Hoy" (nº 1.294.045), "Castilla Hoy" (nº 1.294.045) y "Málaga Hoy" (nº 1.195.798)." (FJ 3º)

STS de 27 de enero de 2010 /RC 4306/2008)

"[...] no corre el riesgo de asociarse a una cadena conocida por su generalización en diversas provincias o localidades españolas, sino que prevalece el valor distintivo de la referencia geográfica que fija tal publicación a la provincia o localidad reflejada en su denominación.

Las razones antedichas conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo y a la concesión de la marca nº 2.558.121 "Huelva Hoy" solicitada por la sociedad recurrente. " (FJ 3º)

X.4 Caso marcas “LA VAGUADA”

STS de 15 de julio de 2009 (RC 245/2008)

“[...] Antes de examinar los dos motivos de casación aducidos es oportuno recordar que esta Sala del Tribunal Supremo ha dado ya la razón a la entidad ahora recurrente (la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.") frente a la recurrida (la "Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A.") en dos de los litigios que las han enfrentado sobre sendas marcas comerciales cercanas a la de autos.

A) En nuestra sentencia de 12 de marzo de 2009 (recurso de casación número 20/2007) confirmamos la dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, a su vez, había corroborado la validez de la inscripción de la marca número 2.441.309 ("Centro Comercial la Vaguada") a favor de la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." no obstante la oposición de los mismos signos oponentes que en este litigio se han enfrentado.

Entre otras consideraciones, expusimos en nuestra sentencia de 12 de marzo de 2009 las siguientes:

"Tampoco ha desvirtuado la recurrente las apreciaciones de la Sala sobre la existencia de registros previos a nombre de la solicitante que ya contienen la expresión ahora sujeta a debate. Quedó demostrada la existencia de diversas marcas registradas con la denominación 'Centro Comercial la Vaguada' que estuvieron en vigor hasta 1996 y después caducaron. La Sala de instancia da por acreditado no sólo el hecho de que aquéllas convivieron pacíficamente con las oponentes sino también que la 'Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.' es titular de la marca vigente número 2.490.746 'La Vaguada Centro Comercial', registrada en la clase 16, 'y otras muchas 'La Vaguada', 'Centro Comercial La Vaguada' y 'La Vaguada Centro Comercial' en distintas clases del Nomenclátor' que igualmente conviven en el mercado con las opuestas por quien hoy recurre.

En el expediente consta el contrato mediante el cual la 'Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.' ostenta desde el año 2002 los derechos marcarios que pudieran corresponder a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Madrid-2, centro conocido en la capital de España como 'La Vaguada'. Esta circunstancia por sí sola no bastaría para justificar su preferencia en cuanto al uso de la denominación "Centro Comercial la Vaguada" (aunque no deja de ser un factor relevante a estos efectos) pero, puesta en conexión con el reconocimiento de la titularidad a su favor de las marcas que la Sala de instancia subraya en el párrafo antes transcrito, corrobora la procedencia de acceder a la inscripción que solicitó y que tanto la Oficina Española como el tribunal de instancia aceptan. Pues la nueva marca no se percibirá por el público sino como una más de las que, bajo idéntica denominación, corresponden ya a productos y servicios de aquel centro comercial, de las cuales es titular la referida sociedad."

B) En nuestra sentencia de 11 de mayo de 2009 estimamos el recurso de casación número 4019/2008 interpuesto por la hoy recurrente en términos muy

similares al presente. Ante la negativa de la Oficina -mantenida por el tribunal de instancia- a registrar en favor de la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." la marca "La Vaguada Centro Comercial", negativa basada en la prioridad de las marcas pertenecientes a "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." que en la instancia se habían considerado semejantes, acogimos la pretensión impugnatoria de la primera de dichas compañías, casamos la sentencia de instancia y declaramos el derecho a la inscripción registral denegada.

Las mismas razones que determinaron el fallo de la sentencia de 11 de mayo de 2009 servirán para hacer lo propio en el presente. Sin necesidad de repetirlas en su integridad pues ambas partes tienen pleno conocimiento de ellas, bastará que transcribamos las consideraciones finales que propiciaron la estimación del recurso número 4019/2008 sobre la base de las ya expuesta en la anterior sentencia de 12 de marzo de 2009. Fueron de este tenor:

"[...] La ratio decidendi de aquella sentencia se halla no tanto en la disparidad aplicativa -que aquí no cabe invocar, pues no se debate la identidad de servicios que las marcas confrontadas distinguen- cuanto en los demás argumentos contenidos en el penúltimo y último párrafo del fundamento de derecho tercero de la citada STS de 12 de marzo de 2009, todos los cuales se reconducen a un argumento básico y determinante: la prioridad que ostenta la 'Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.' respecto de derechos marcarios que han convivido pacíficamente, esto es sin generar riesgo alguno de confusión o asociación, no sólo con la marca 'La Vaguada Cine Café, que aquí ha sido la oponente, sino también con las marcas 'La Vaguada' y 'La Vaguada Cines'. Por ello, en aquella sentencia dijimos -y ahora podemos repetir, aunque proyectando el sentido del razonamiento sobre nuestro caso- que la nueva marca -o sea 'La Vaguada Centro Comercial'- no será percibida por el público sino como una más de las que, bajo cuasi idéntica denominación, corresponden a productos y servicios del centro comercial conocido en la capital de España como 'La Vaguada', de las cuales es titular la sociedad recurrente en casación, cuyo recurso debemos acoger porque la sentencia impugnada ha infringido nuestra jurisprudencia al no tomar en consideración esos derechos prioritarios del sociedad recurrente a los que nos acabamos de referir, que a su vez son acreditativos de la existencia de suficientes diferencias entre las marcas ahora en litigio que hacen posible su convivencia, lo que supone llegar a idéntica conclusión que en el precedente tantas veces invocado, evitando así una diferencia de tratamiento judicial en supuestos que guardan entre sí una gran analogía y que se sujetan a un mismo ordenamiento jurídico, diferencias que serían vulneradoras del principio de igualdad en aplicación judicial del derecho. Procede, pues, acoger ambos motivos del recursos de casación y casar la sentencia recurrida [...]" (FJ 3º)

"[...] La similitud de las circunstancias existentes en el litigio resuelto por la sentencia de 11 de mayo de 2009 y en el presente son obvias. La marca entonces debatida era la número 2.490.755 "La Vaguada Centro Comercial" y la que ahora se somete a examen es la número 2.490.778 "La Vaguada Madrid 2", habiéndose opuesto en ambos casos como marca prioritaria "La Vaguada Cine Café" que, por las razones ya expuestas, no puede tener efecto obstativo frente a a aquéllas.

El tribunal de instancia reconoce escasa fuerza diferenciadora a los términos "Madrid 2" (de la marca aspirante) y "Cine Café" (de la prioritaria) reduciendo en realidad el ámbito de comparación tan sólo al término común "La Vaguada". Reducción inadecuada pues el examen comparativo debe hacerse en su conjunto desde la misma perspectiva que ya hicimos en las dos sentencias precedentes, cuyo resultado final es que se trata de denominaciones suficientemente diferenciadas y, en esa misma medida, compatibles.

Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que el signo que ahora es objeto de debate incluye la expresión "Madrid 2" junto a "La Vaguada" siendo aquél precisamente uno de los componentes del nombre con el que indistintamente es conocido el centro comercial madrileño cuyos derechos marcarios ostenta la sociedad recurrente. Y no cabe desconocer, como ha quedado dicho, que esta última era ya titular de registros similares al ahora concedido en la clase 43, entre ellos varios rótulos de establecimiento denominados "La Vaguada Madrid 2". Todo ello, además de las disparidades gráficas entre uno y otro signo, de menor relevancia para la decisión final como bien destaca el tribunal de instancia, determina que sea procedente la inscripción interesada. No es obstáculo al registro de la nueva marca la coincidencia aplicativa vista la suficiente disparidad entre las denominaciones enfrentadas.

Los dos motivos de casación planteados en éste son similares a los formulados en el recuso 4019/2008 (incluso en el error de citar como apoyo del primero de ellos el artículo 95.4 de la anterior, y derogada, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Deben, en consecuencia, por los razonamientos que han quedado expuestos, tener acogida favorable." (FJ 4º)

X.5 Caso marcas "MAXI DÍA %"

La Sala ha declarado en numerosas sentencias la compatibilidad de diversas marcas "MAXI DIA %", en su vertiente denominativa o mixta, en diversas clases del Nomenclátor Internacional, respecto de diversos signos prioritarios en el tiempo pertenecientes a Eroski, Sociedad Cooperativa, algunos coincidentes en los servicios protegidos por las marcas, "MAXI DIA %", y otros concedidos para ámbitos aplicativos distintos. En todos ellos la Sala entró a conocer el fondo del asunto. A continuación se recogen las SSTs que versan sobre esta familia de marcas con transcripción parcial de la última dictada en fecha 15 de diciembre de 2010 (RC 1855/2009) y de la primera, de fecha 22 de octubre de 2009 (RC 2458/2008).

STS de 15 de diciembre de 2010 (RC 1855/2009)

"[...] Debe reseñarse que esta Sala se ha pronunciado en conflictos semejantes entre los mismos litigantes en diversas Sentencias. En efecto, esta Sala ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre los signos ahora enfrentados en otras clases del nomenclátor. Podemos por ello reproducir las consideraciones efectuadas en la reciente Sentencia de 6 de mayo de 2.010 (RC 4.077/2.009), en la que hacemos una referencia a tales precedentes.

"Cuarto.- En nuestra sentencia de 22 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2458/2008) casamos por quebrantamiento de forma la

dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1168/2005, interpuesto también por "Eroski, Sociedad Cooperativa". El fundamento jurídico de dicha sentencia que entonces consideramos insuficiente, desde el punto de vista de la congruencia procesal, se repite en la que ahora es objeto de recurso y su lectura abocará a la misma conclusión.

En efecto, la sentencia impugnada incurre, por un lado, en la contradicción interna que ya hemos apuntado, lo que pone de relieve que ha realizado de modo manifiestamente erróneo la identificación del ámbito aplicativo de uno y otro signo. Y, por otro lado, al igual que sucedía en la de 31 de enero de 2008, no da explicación suficiente de las razones que han determinado el fallo. Todo lo cual determinará la estimación del primero (y, en parte, del segundo) motivo casacional, debiendo acto seguido esta Sala resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Quinto.- A estos efectos debemos recordar que esta Sala ha fallado en cuanto al fondo varios recursos análogos, entablados por la misma empresa recurrente contra otras tantas sentencias del tribunal de instancia favorables al registro de la marca "Maxi Día %". Nuestros fallos han sido favorables a la compatibilidad de la marca "Maxi Día %" con los signos prioritarios registrados por "Eroski, Sociedad Cooperativa" que esta sociedad opuso frente a la inscripción de aquélla en diversas clases del Nomenclátor.

En la sentencia antes citada de 22 de octubre de 2009, una vez casada la de instancia, corroboramos la validez de la inscripción de la marca número 2.582.642 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor. Y esta misma conclusión ha sido reiterada en otros pronunciamientos, como a continuación exponemos.

Mediante nuestra sentencia de 27 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 3138/2008) confirmamos la dictada con fecha 21 de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que a su vez había rechazado el recurso número 1201/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.641 "Maxi Día %" para productos de la clase 16 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2576/2008) confirmamos la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez más, había desestimado el recurso número 1177/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.637 "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 6040/2008) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1523/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.639 "Maxi Día %" para productos de la clase 38 del Nomenclátor.

Mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 2010 (recaída en el recurso de casación número 1742/2009) confirmamos la dictada con fecha 16 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1524/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.638 "Maxi Día %" para productos de la clase 36 del Nomenclátor.

Y, finalmente, mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 2010 (recaída en el recurso de casación número 240/2009) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1521/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número 2.582.645 "Maxi Día %" para productos de la clase 39 del Nomenclátor." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)

Asimismo, en nuestra Sentencia de 19 de mayo de 2010 (RC 3.118/2.009) anulamos por incongruencia interna y deficiente motivación la dictada el 18 de diciembre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) desestimatoria del recurso contencioso administrativo 553/2.006 interpuesto por Eroski, S. Coop. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca nº 2.582.644 "Maxi Dia %", de tipo denominativo, para servicios de la clase 38 del nomenclátor. Al resolver el citado recurso contencioso administrativo previo declaramos conforme a derecho el registro de la marca nº 2.582.644 "Maxi Dia %" en la clase 38.

Finalmente, en la Sentencia de 7 de julio de 2010 (RC 2.688/2.009) estimamos asimismo el recurso de casación por insuficiente motivación de la Sentencia de instancia y desestimamos el previo recurso contencioso-administrativo, declarando ajustado a derecho el registro de la marca nº 2.582.636 "Maxi Dia %" en la clase 16.

"[...] Sobre el enfrentamiento entre "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi".

En la referida Sentencia de 6 de mayo de 2010, en la que casamos la Sentencia de instancia por su deficiente motivación y entramos en el conflicto de instancia, afirmamos la compatibilidad entre las marcas "Maxi Dia %" y "E Eroski maxi" en los siguientes términos:

"Sexto.- Las razones determinantes de los fallos mencionados son igualmente aplicables al presente y bastan para desestimar la demanda del recurso contencioso-administrativo ahora planteado. En dicha demanda, al centrar el "tema litigioso" "Eroski, Sociedad Cooperativa" defendía que la marca aspirante 2.582.643 "Maxi Día %" era incompatible con la suya prioritaria (y mixta) número 2.125.643 "E Eroski Maxi".

Siendo cierto que uno y otro signo tratan de proteger los mismos servicios (de seguros, financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios) también lo es que sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales resultan innegables y bastan para hacer inaplicable la prohibición relativa de registro, como acertadamente resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al igual que sucedía en el recurso 2458/2008, el contraste de los dos signos pone de relieve sus diferencias en los distintos planos. "Maxi Día %" es una marca denominativa en la que, como entonces afirmamos, el primer vocablo se asocia de forma inequívoca al segundo, gozando todo el conjunto de carácter distintivo. Por el contrario, la marca oponente "E Eroski Maxi" es un conjunto mixto donde resalta por su mayor tamaño la "E" característica, correspondiente al logotipo de "Eroski", y aun esta misma y bien conocida denominación comercial.

El término "Maxi" queda así asociado a los otros, que son los que tienen mayor virtualidad identificadora, de modo que cada uno de los signos comparados "informa inequívocamente sobre el origen empresarial de uno y otro. En el caso de la marca prioritaria en el tiempo, aquel término figura en el plano inferior y subordinado frente a los otros (el logotipo y la denominación comercial), de lo que resulta un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante. Afirmábamos entonces y reiteramos ahora que, desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados "se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término Maxi porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente: en el de la prioritaria su remisión al logotipo de Eroski y en el de la aspirante a Día". Diferenciación potenciada en este caso pues la marca que, según la demanda, debe utilizarse como de contraste incluye además el término "Eroski", de indudable eficacia distintiva.

En suma, la diferenciación fonética y conceptual, además de la gráfica, de los dos conjuntos justifica sobradamente la conclusión a la que llegó la Oficina Española de Patentes y Marcas, esto es, la de no aplicar al supuesto de autos la prohibición de registro contenida en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas. Procede, en consecuencia, tras la casación de la sentencia de instancia, la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe." (fundamento de derecho sexto)

El examen de los signos, aun siendo entonces para servicios de otra clase, es plenamente aplicable a las marcas idénticas ahora enfrentadas en la clase 39. Debemos pues ratificar la inaplicación de la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas que acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas al otorgar la inscripción de la marca solicitada, decisión que debemos ahora declarar conforme a derecho." (FJ 2º)

STS de 22 de octubre de 2009 (RC 2458/08)

La Sala declara la compatibilidad de la marca MAXI DIA % mixta nº 2582642 para "servicios de publicidad y ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Importación-exportación, exclusivas y representaciones" en clase 35 del Nomenclátor Internacional respecto de las marcas oponentes "E EROSKI MAXI Nº 2125645 (clase 38), nº 2125623 (clase 16), nº 2125643 (clase 36) y "E MAXI" nº

1727257 (clase 35) y n° 2449079 (clase 39). A la inscripción de la marca número 2582642, solicitada por Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. en anagrama DIASA, se había opuesto Eroski, Sociedad Cooperativa en cuanto titular de las marcas prioritarias, "E EROSKI MAXI N° 2125645 (clase 38), n° 2125623 (clase 16), n° 2125643 (clase 36) y "E MAXI" n° 1727257 (clase 35) y n° 2449079 (clase 39). Se transcribe, a continuación la ratio decidendi de la sentencia:

[...]En primer término, el juicio de la comparación de las marcas enfrentadas se ha de realizar con el máximo rigor, porque tanto la marca aspirante MAXI DIA % mixta n° 2582642 como la marca oponente, "E MAXI" mixta y cromática n° 1727257 protegen los mismos servicios de publicidad y ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Importación-exportación, exclusivas y representaciones. Gráficamente cada signo tiene una presentación diferente, la prioritaria, marca "MAXI DIA %" n° 2582642, se ha adoptado como marca denominativa en la que la ubicación del término MAXI al principio permite apreciar de forma inequívoca que se refiere a la marca "DIA", que en absoluto carece de carácter distintivo como manifiesta la recurrente, sino plenamente distintivo. Por el contrario, la marca oponente, "E MAXI" n° 1727257, es un conjunto mixto, en el que resalta por su mayor tamaño la E característica correspondiente al logotipo de "EROSKI", que aparece sobre el término MAXI, y que informa inequívocamente sobre el origen empresarial de la marca, percibiéndose el término MAXI, en el plano inferior, como un término calificativo, resultando un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante. Conceptualmente, se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término MAXI, porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente, en el de la prioritaria su remisión al logotipo de EROSKI, y en el de la aspirante a DIA. Fonéticamente es claro que la diferenciación de los vocablos que forman cada conjunto y su distinta secuencia, permiten percibir dos marcas diferentes desde el primer impacto auditivo, por lo que hay que concluir que no concurren los factores de confundibilidad respecto de la marca aspirante, para aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de marcas, resultando por el contrario marcas compatibles.

La demandante reitera que "respecto de las demás marcas opuestas, aunque no concurre la identidad de servicios, existe claramente una similitud o, en su caso, afinidad de sus campos aplicativos", alegación que debemos rechazar, por cuanto comparados los ámbitos aplicativos de las marcas oponentes, se percibe una disparidad aplicativa. En efecto, la marca n° 2125645 E EROSKI MAXI (mixta y cromática) protege en la clase 38 "servicios de publicidad y ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación-exportación, exclusivas y representaciones. Servicio de venta al detalle en comercios y en redes mundiales informáticas"; la n° 2.125.643 "E EROSKI MAXI" (mixta y cromática) protege en la clase 36 "seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios"; la n° 2.125.623 "E EROSKI MAXI" (mixta y cromática) protege en la clase 16 productos del ámbito de la "papelería, imprenta, publicaciones, material de instrucción o de enseñanza, y artículos de oficina"; la n° 2.449.079 "E MAXI" (mixta y cromática) protege en la clase 39 "servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes", que no guardan la menor relación aplicativa con los servicios de clase 35 que ha reivindicado la aspirante. Las anteriores consideraciones nos llevan a concluir que además de la existencia de suficientes diferencias entre los signos opuestos, se aprecia una total disparidad de ámbitos,

resultando la aspirante compatible respecto de todas y cada una de las marcas oponentes.” (FJ 5º)

X.6 Caso “MULTIOPTICAS LABOP”

STS de 26 de marzo de 2009 (RC 839/2007)

“[...]A) La sentencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Primera, de fecha 23 de septiembre de 2002, declaró inadmisibile, por motivos formales, el recurso de casación número 4573/2000 interpuesto por la entidad "Multiópticas S. Coop" contra la sentencia de 21 de marzo de 2000 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 2391/1995.

La Sala de instancia había declarado conforme a derecho la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 5 de enero de 1995, confirmada en vía administrativa por resolución de 23 de mayo de 1995, que concedió el rótulo de establecimiento número 208.488 "Multiópticas Labop". La Sala territorial comparó este rótulo con el nombre comercial oponente "Multiópticas S. Coop" y afirmó que tenían las suficientes diferencias como para ser compatibles. Y afirmó asimismo la genericidad del término "Multiópticas" para los establecimientos y productos destinados a la promoción y venta de productos ópticos.

B) En cuanto a las sentencias dictadas tanto por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife el 5 de enero de 1995 en los autos de juicio de menor cuantía número 605/93, como el 18 de junio de 1996 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Primera, en el rollo de apelación 201/1995 incoado como consecuencia del recurso interpuesto contra la anterior, en una y otra se desestimó la demanda que "Multiópticas S. Coop." había deducido contra "Labop S.L."

Entre otras peticiones, la demanda contenía las de que la jurisdicción civil declarase "que la denominación Multiópticas corresponde al derecho exclusivo de mi representada" y que se condenase "a la entidad codemandada "Labop, S.L." a retirar expresamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas las solicitudes de Marca y Rótulo de Establecimiento que tiene realizados, número de marca núm. 1.704.727 y número de Rótulo del Establecimiento 208.488, prohibiéndola usar o actuar respecto del distintivo de Multiópticas en manera alguna". Pretensiones que, repetimos, fueron desestimadas por el Juzgado de Primera Instancia y por la Audiencia Provincial.

Resulta sin embargo, que la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de diciembre de 2001 (recurso de casación número 2546/1996) declaró que todas las actuaciones procesales de aquel proceso eran nulas por falta de competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales que las dictaron. En consecuencia, ninguna virtualidad tienen las sentencias antes citadas.

C) La "continuación" del anterior proceso civil se produjo en el juicio ordinario 697/2002. seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. En dichos autos nuevamente "Multiópticas S. Coop.",

acompañada ahora de "Multinversiones S.A." dedujo demanda contra "Labop S.A." pretendiendo la nulidad de dos signos distintivos inscritos a nombre de ésta (la marca número 1.704.727 y el rótulo de establecimiento número 208.488) y la cesación del uso de la denominación "Multiópticas" por parte de la demandada.

En sentencia de 1 de julio de 2004 el Juzgado desestimó la demanda remitiéndose a las consideraciones expuestas en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes citada y en las dictadas por los órganos jurisdiccionales civiles que ulteriormente resultaron anuladas por la incompetencia objetiva de aquéllos. No hay constancia documental de que dicha sentencia sea firme, aunque así lo afirma la parte recurrida en su escrito de oposición al presente recurso.

D) Aun cuando no haya sido citada de modo expreso, hemos de añadir que mediante su sentencia de 16 de julio de 1999 la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso número 531/1995, que "Multiópticas S. Coop.", había entablado contra resolución de 5 de enero de 1994 mediante la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de la marca mixta número 1.704.727 "Multiópticas Labop" para servicios de la clase 39 (transporte, almacenamiento y distribución de toda clase de artículos de óptica) pese a la oposición de las marcas prioritarias "Multiópticas" (números 1.085.550 y 1.085.551).

Esta Sala del Tribunal Supremo en su auto de 21 de mayo de 2001 inadmitió, también por razones formales, el recurso de casación número 7148/1999 que la citada sociedad "Multiópticas S. Coop." había deducido contra la sentencia de 16 de julio de 1999. " (FJ 5º)

"[...] De la anterior relación puede deducirse que existen una marca (la número 1.704.727) y un rótulo de establecimiento (el número 208.488) con la denominación "Multiópticas Labop" cuyo registro ha sido acordado por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante sendas decisiones que, a su vez, han sido declaradas conformes a derecho por la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción civil de primera instancia, por su parte, se ha pronunciado en contra de la pretensión de nulidad de aquella marca y rótulo. La interposición de unos recursos y otros, incluidas las demandas civiles, no es sino el legítimo ejercicio del derecho a la tutela judicial por la sociedad que considera perjudicados sus intereses comerciales.

Sin perjuicio de mantener la validez de los signos ya registrados que hayan adquirido firmeza y la fuerza de cosa juzgada de las sentencias recaídas en los litigios antes reseñados (ninguna de las cuales ha sido dictada por el Tribunal Supremo) esta Sala considera, sin embargo, que la nueva marca "Multiópticas Labop S.A." número 2.481.644, con un gráfico, para distinguir "servicios ópticos y de audiometría" incurre en la prohibición relativa de registro del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y debió ser denegada, lo que supondrá asimismo la casación de la sentencia ahora impugnada.

El punto de partida de la sentencia de instancia es la genericidad del término "Multiópticas", a partir de cuyo presupuesto el tribunal considera que la adición de "Labop" convierte en "diferente" a la marca solicitada. Dicho tribunal acierta al

destacar (frente a lo mantenido en algunas de las sentencias antes reseñadas) que la denominación de la marca prioritaria es "Multiópticas" sin más: el hecho de que el signo distintivo esté integrado, además de la denominación, por un dibujo o gráfico que evoca una "m" no obsta al hecho de que la referida denominación se limita al término "Multiópticas".

Esta Sala no comparte el juicio de la de instancia sobre la genericidad de la denominación "Multiópticas" y, por el contrario, considera que la nueva marca, aplicada a idénticos servicios que las marcas "Multiópticas", resulta muy fácilmente confundible y asociable a esta últimas, tanto más cuanto que ha quedado probada la existencia de una importante cadena o red comercial de establecimientos de óptica propios que giran precisamente bajo la denominación "Multiópticas", a la que suelen añadir otro término identificador específico (normalmente un apellido). Según los documentos que obran en autos se trata de una de las tres cadenas de ópticas, junto con "General Optica" y "Visión Lab", con mayor implantación en España, es notoriamente conocida en el sector, agrupa a más de cuatrocientos establecimientos en todo el territorio nacional y afirma dar servicio a más de tres millones de clientes.

Al igual que este Tribunal Supremo afirmó respecto de la marca "General Optica" en la sentencia de la Sala Primera de 15 de julio de 1994 (oportunamente citada por la recurrente) negando su genericidad, tampoco en este caso consideramos que la marca prioritaria "Multiópticas" sea genérica de modo que cualquiera pueda usarla con tan sólo añadirle otro término. Se trata, por el contrario, de una marca dotada de la suficiente distintividad propia como para identificar unos servicios determinados que presta una empresa (o empresas asociadas) en concreto y que debe ser protegida una vez que tuvo acceso al registro.

En todo caso, a los meros efectos dialécticos, si hubiera que admitir la genericidad inicial del término lo cierto es que, una vez reconocida la notoriedad de la marca "Multiópticas" (que, como ya ha sido expuesto, ni siquiera la Sala de instancia cuestiona), aquella supuesta genericidad se habría modulado en virtud del uso que su titular ha hecho de la marca, dotando a la expresión de una distintividad propia y sobrevenida que derivaría precisamente de su difusión y conocimiento general como una de las marcas principales en el sector de la óptica en España. La notoriedad de "Multiópticas" requiere el reforzamiento de su protección como corresponde a las marcas que, por su masivo conocimiento y aceptación entre los consumidores del sector que confían en ellas, están expuestas a ser objeto de imitaciones más o menos indirectas o, por decirlo de otra manera, ven incrementado el riesgo de que otras se aprovechen indebidamente de su reputación.

La Sala de instancia no podía prescindir, al realizar la comparación de las marcas bajo el prisma del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de las consecuencias jurídicamente ligadas al hecho de que en el litigio se había acreditado la difusión de la marca notoria "Multiópticas" como una de las tres grandes marcas nacionales de servicios ópticos, utilizada por la red de establecimientos ya reseñada. A partir de este dato de hecho, se imponía la apreciación del riesgo de asociación, esto es, de que los consumidores de servicios y productos ópticos pudieran muy fácilmente pensar que la nueva marca "Multiópticas Labop" se integraba en la red amparada por la marca "Multiópticas" compuesta por los numerosos establecimientos incorporados a ella. El riesgo de que los consumidores asocien la marca "Multiópticas Labop" a los servicios de óptica que

giran bajo la denominación "Multiópticas" es, pues, innegable. Y en ese mismo sentido, la marca aspirante se aprovecha objetivamente de la reputación inherente a la marca prioritaria, que identifica a los establecimientos propios de una de las tres grandes cadenas nacionales de ópticas.” (FJ 6º)

“[...] Ya hemos anticipado que han de mantenerse, por exigencias de seguridad jurídica inherentes a la cosa juzgada, los registros de la marca número 1.704.727 y del rótulo número 208.488 que a la compañía "Labop, S.L." le fueron concedidos en su día mediante las resoluciones administrativas que han quedado reseñadas. Aquella marca y rótulo, que incorporan el distintivo "Multiópticas" más la denominación "Labop", fueron concedidas pese a la prioridad temporal de las marcas "Multiópticas" números 1.085.550 y 1.085.551.

Ello no debe impedir, insistimos, el rechazo de la aquí examinada tras su confrontación con los signos "Multiópticas" opuestos por la recurrente, tanto si se trata de las citadas marcas números 1.085.550 y 1.085.551 (previas, obviamente a la número 1.704.727) como si se toma en consideración la marca número "Multiópticas" número 2.004.868 que accedió al registro una vez inscrita la marca "Multiópticas Labop" número 1.704.727. No cabe, por las consideraciones expuestas, respaldar el registro de otra nueva "Multiópticas Labop" para servicios ópticos y de audimetría, cualquiera que hayan sido las vicisitudes de los signos anteriores con la misma denominación y gráficos. ” (FJ 7º)

X.7 Caso marcas “MUSTANG”

La obtención de las marcas MUSTANG ha enfrentado a las mismas partes - Mustang GMBH y D. Pascual Ros Aguilar (actualmente a sus herederos)- en vía administrativa y judicial, interponiéndose por sus respectivas representaciones procesales diversos recursos de casación en los que la doctrina ha sido unánime una vez declarada la caducidad y ordenada la cancelación de la marca internacional MUSTANG nº 213598, de la que era titular la entidad Mustang GMBH.

STS de 5 de marzo de 2010 (RC 6154/2008)

Esta sentencia resuelve los dos recursos de casación formulados por Mustang GMBH y por los herederos de D. Pascual Ros Aguilar contra la sentencia de la Sala de instancia. En sus fundamentos jurídicos quinto y sexto se exponen las razones coincidentes con las expresadas por la Sala en anteriores recursos de casación que afectan a las mismas partes, en las clases 25 y 18 del Nomenclátor Internacional. El Sr. Ros ostenta un derecho de prioridad sobre el signo MUSTANG, en base a su derecho prioritario – marca MUSTANG Nº 867718 en clase 25 y Mustang GMBH en clase 18. Esta STS recoge, en primer lugar, una relación de las resoluciones administrativas y recursos que afectan a D. Pascual Ros Aguilar y Mustang GMBH, en diversas clases del Nomenclátor Internacional, que permiten apreciar, sintéticamente, los ámbitos a los que se extienden, finalmente, los derechos registrales de ambas partes y que resume así:

“[...]Antes de entrar en el análisis de los dos recursos es procedente que reseñemos la relación de litigios análogos seguidos entre las mismas partes ante esta Sala, pues

buena parte de las alegaciones en aquéllos expuestas coinciden con las que ya hemos examinado en otras ocasiones.

A) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 5 de febrero y 30 de septiembre concedió el registro de la marca número 2.130.834, "Mustang Boots & Shoes", para productos de la clase 25, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. "Mustang GmbH" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 135/2000. El recurso fue desestimado por sentencia de 20 de febrero de 2003. "Mustang GmbH" interpuso el recurso de casación 3383/2003, que fue desestimado por sentencia de esta Sala de 16 de mayo de 2006.

B) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 20 de noviembre de 2000 y 7 de diciembre de 2001 denegó el registro de la marca número 2.273.499, "Mustang", para productos de la clase 28, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. Don Pascual Ros Aguilar interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 151/2002. El recurso fue desestimado por sentencia de 18 de octubre de 2005. Don Pascual Ros Aguilar interpuso el recurso de casación 7469/2005, desestimado por sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 2008.

C) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 20 de noviembre de 2000 y 7 de diciembre de 2001 denegó el registro de la marca número 2.273.495, "Mustang", para productos de la clase 16, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. Don Pascual Ros Aguilar interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 432/2002. El recurso fue desestimado por sentencia de 28 de julio de 2005. D. Pascual Ros Aguilar interpuso el recurso de casación 7340/2005, desestimado por sentencia de esta Sala de 13 de febrero de 2008.

D) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 20 de noviembre de 2000 y 7 de diciembre de 2001 denegó el registro de la marca número 2.273.496, "Mustang", para productos de la clase 18, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. Contra las mismas D. Pascual Ros Aguilar interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 467/2002. El recurso fue desestimado por sentencia de 21 de febrero de 2006. D. Pascual Ros Aguilar interpuso el recurso de casación 3574/2006, desestimado por sentencia de esta Sala de 23 de octubre de 2008.

E) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 20 de noviembre de 2002 y 5 de junio de 2003 concedió el registro de la marca número 2.453.814, "67 Sixtyseven by Mustang", para productos de la clase 14, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. Contra las mismas "Mustang GmbH" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 93/2005. El recurso fue estimado por sentencia de 20 de febrero de 2007. D. Pascual Ros Aguilar interpuso el recurso de casación 2451/2007, desestimado por sentencia de esta Sala de 27 de abril de 2009.

F) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resoluciones de 20 de noviembre de 2002 y 18 de noviembre de 2003 concedió el registro de la marca número

2.453.816, "67 Sixtyseven by Mustang", para productos de la clase 18, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. "Mustang GmbH" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 94/2005. El recurso fue estimado por sentencia de 20 de febrero de 2007. D. Pascual Ros Aguilar interpuso el recurso de casación 2446/2007, desestimado por sentencia de esta Sala de 7 de mayo de 2009.

G) La Oficina Española de Patentes y Marcas por resolución de 8 de mayo de 2003 concedió el registro de la marca número 2.422.166, "Mustang", para productos de la clase 25, solicitada por D. Pascual Ros Aguilar. "Mustang GmbH" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 2081/2003. El recurso fue desestimado por sentencia de 12 de noviembre de 2007. "Mustang GmbH" interpuso el recurso de casación 3219/2008, desestimado por sentencia de esta Sala de 29 de mayo de 2009." (FJ 4º)

En el siguiente fundamento se desestima el recurso interpuesto por la entidad Mustang GMBH, por las mismas razones por las que se desestimó el RC 3219/2008. En síntesis señala que la prioridad para los productos de clase 25 del Nomenclátor Internacional la ostenta el Sr. Ros Aguilar (ahora sus herederos) por la preexistencia de su marca "Mustang" (nacional nº 867718) inscrita desde 1979, antes de las que posteriormente solicitara la sociedad alemana en clase 25

"[...]El motivo debe ser desestimado por las mismas razones que lo fue cuando se planteó en el recurso de casación número 3219/2008. En síntesis, sin necesidad de reproducirlas en toda su extensión dado que son bien conocidas por una y otra parte, la preexistencia de la marca "Mustang" inscrita (desde 1979, antes de las que posteriormente registrara la sociedad alemana) a favor del señor Ros para productos de la clase 25 legitima el registro de la ahora debatida, dada la íntima conexión entre los productos originarios y los que ahora se adicionan.

En este caso, como en aquél, existen además diferencias gráficas entre los signos de la sociedad alemana y el dibujo de la nueva marca. En ella la expresión "mustang" aparece acompañada de una figura característica de modo que la visión del nuevo signo en su conjunto -con la menor incidencia gráfica de la leyenda- contribuye a diferenciarlo de las marcas "Mustang" opuestas por la sociedad alemana". (FJ 5º)

Dedica el fundamento sexto a razonar los motivos por los que ha de ser desestimado el recurso de casación del Sr. Ros – por las mismas razones por los que la Sala desestimó los RC 3754/2006 y 2446/2007 en atención a que en clase 18 ostenta derechos prioritarios Mustang GMBH, con la siguiente justificación:

"[...] También el recurso de casación interpuesto por el señor Ros -y continuado por sus herederos- debe ser rechazado. La prioridad de la marca "Mustang" de la sociedad alemana en relación con los productos de cuero de la clase 18 fue la razón por la que el tribunal de instancia apreció en sus sentencias de 21 de febrero de 2006 y 20 de febrero de 2007 la imposibilidad del registro de las marcas solicitadas por el señor Ros para productos de aquella clase. La Sala de instancia invoca en la ahora recurrida sus dos sentencias precedentes para justificar la misma decisión.

Pues bien, el señor Ros vio desestimados por esta Sala del Tribunal Supremo sus recursos de casación números 3754/2006 y 2446/2007, interpuestos precisamente contra aquellas dos sentencias, tal como hemos consignado en el fundamento jurídico cuarto de ésta (letras D y F). Los motivos que esgrimía en ambos recursos coinciden sustancialmente con los que aduce ahora y, en consecuencia, han de ser rechazados como lo fueron entonces.

Nos limitaremos, pues, a recordar que apreciamos la posibilidad de confusión entre los distintivos "Mustang" para los mismos productos de cuero y sus imitaciones de la clase 18, sin que en relación con ellos el señor Ros gozase de la protección de ninguna marca prioritaria, protección debida, por el contrario, a la sociedad "Mustang GmbH" en razón de la precedencia de sus propias marcas.

La existencia de otras marcas "Mustang" a favor del señor Ros, incluso admitiendo su notoriedad en los sectores respectivos, no tiene fuerza bastante en este supuesto para sobreponerse a la capacidad obstativa de las prioritarias. Y el factor de diferenciación entre los signos al que hemos hecho referencia en el apartado precedente tampoco es lo suficientemente relevante como para inhibir el riesgo de confusión apreciado." (FJ 6)

STS de 8 de marzo de 2010 (RC 6340/08)

En este recurso la Sala expone los pleitos que desde hace décadas han venido sosteniendo D. Pascual Ros Aguilar y sus herederos frente a la entidad Mustang GMBH para la obtención de la marca MUSTANG. Recoge los precedentes expuestos en la STS de 5 de marzo de 2010 (RC 6154/2008), anteriormente expuesta en este documento, y explica las razones por las que la Sala ha confirmado el mejor derecho del Sr. Ros Aguilar para la obtención de la marca en el ámbito de los productos de clase 25, inicialmente solicitada y concedida para calzados y ulteriormente para la protección de ropa, calzados y sombrerería con la siguiente fundamentación:

"[...] Del examen de todos los precedentes enumerados se observa que la disputa por la prioridad tiene un distinto resultado en la clase 25 y en las restantes que han entrado en juego. Así, mientras que en las clases 14, 16, 18 y 28 la prioridad del término "Mustang" corresponde a la sociedad mercantil Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co. KG, en la clase 25 dicha prioridad favorece a don Pascual Ros Aguilar y, hoy día, a sus herederos.

La prioridad en la clase 25 a favor del señor Ros Aguilar presenta, sin embargo, alguna circunstancia que conviene poner de relieve, dado que el presente litigio se centra en la prioridad en dicha clase. En efecto, la prioridad del Sr. Ros Aguilar se basa en su marca "Mustang" nº 866.718 para calzados en la clase 25, inscrita en 1.979, una vez que la marca "Mustang" de la contraparte nº 213.598 fue declarada caducada por Sentencia del Juzgado de Primer Instancia nº 60 de Madrid de 9 de enero de 2.003, confirmada por la de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de noviembre de 2.004 y firme a partir del Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2.006. Apoyado en esta prioridad el Sr. Ros Aguilar ha obtenido en la misma clase 25 el registro de las marcas nº 2.130.834 "Mustang Boots and Shoes" (en el año 1.999); la nº 2.422.166 "Mustang", de tipo mixto (en 2.003); y la nº 2.604.265, también mixta (en 2.005), para todo tipo de productos de la referida clase 25, marca que ha quedado

definitivamente confirmada al ser desestimado en uno de los asuntos deliberados conjuntamente con este el recurso de la sociedad alemana. Conviene destacar que mientras que la marca "Mustang" originaria del Sr. Ros Aguilar estaba limitada a calzados en dicha clase, las dos últimas citadas son marcas que abarcan todos los productos de la misma, ropa, calzados y sombrerería.

Ahora bien, antes de que fuera declarada caducada la marca nº 213.598 de la sociedad Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co. KG, la prioridad en la clase 25 sobre la denominación "Mustang" la ostentaba dicha mercantil en virtud de dicha marca. Por ello en algunos casos en los que la solicitud de marcas con dicha denominación en diversas clases por parte de don Pascual Ros Aguilar era anterior a la firmeza de la referida declaración judicial de caducidad, las marcas fueron denegadas en virtud -entre otras razones- de la prioridad de la marca "Mustang" hoy caducada nº 213.598 en la clase 25. Así sucedió, por ejemplo, en el asunto que finalizó con nuestra Sentencia de casación de 23 de octubre de 2.008 (RC 3.574/2.008), en el que una marca solicitada por el Sr. Ros Aguilar en 1.999 para la clase 18 fue obstaculizada con éxito por la marca nº 213.598 en la clase 25; esta última marca había sido ya declarada caducada por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid de 9 de enero de 2.003, pero hubo de tenerse en cuenta que la declaración de caducidad adquirió firmeza y eficacia en 2.006 -por tanto, en momento posterior a la Sentencia de instancia que confirmó la denegación de la solicitud de la nueva marca-, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.2 de la anterior Ley de Marcas de 1.988." (FJ 2º)

En su siguiente fundamento la sentencia declara que a tenor del momento en que fue solicitada la marca nº 2466087 por el Sr Ros Aguilar el régimen de concesión y caducidad aplicable era el de la Ley 32/1988, de marcas y de conformidad con el art. 55.2 de la misma, la declaración de caducidad de la marca oponente – la nº 213598 (clase 25)- de *Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co. KG* adquirió firmeza con posterioridad a la solicitud de la marca de *MGMBH* frente a ella. El razonamiento de la Sala es el siguiente:

"[...] En los dos primeros motivos se aducen por parte del recurrente don Pascual Ros Aguilar la infracción de preceptos de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 2.007), al objeto de hacer valer la prioridad de su marca Mustang nº 866.718 por encima de la caducada de la contraparte, la ya referida marca Mustang nº 213.598. Por su parte, la sociedad mercantil Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co. aduce que la norma aplicable es la anterior Ley de Marcas, dada la fecha de la solicitud de la marca en litigio por el Sr. Ros Aguilar, así como que la eficacia de la caducidad de su marca es la determinada por el artículo 55.2 de dicha Ley, puesto que el artículo que la regula en la Ley vigente (también el 55) no entró vigor hasta el 31 de julio de 2.002.

*Tiene razón la parte oponente y es preciso rechazar ambos motivos por aducir la infracción de preceptos no aplicables al caso *ratione temporis*. En efecto, la solicitud de la marca en litigio fue efectuada el 23 de marzo de 2.002, mientras que la Ley de Marcas vigente, aun publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de diciembre de 2.001, no entró en vigor hasta el 31 de julio inmediato posterior, excepto en determinados preceptos irrelevantes para el presente supuesto (disposición final tercera). Ello quiere decir, por un lado, que el procedimiento y régimen de concesión había de acomodarse a la anterior Ley 32/1988; por otro lado, y es lo que ahora importa sobre todo, que el régimen de caducidad aplicable a las marcas vigentes en*

dicho momento era todavía el de la citada Ley de 1.988, puesto que el determinado por la Ley nueva entró en vigor en la fecha posterior ya indicada.

Pues bien, según el artículo 55.2 de la Ley de 1.988, los registros de marcas caducadas en virtud de sentencia, como es el caso de la marca "Mustang" de la parte opuesta, dejaban de producir efectos sólo desde el momento en que la Sentencia declaratoria de la caducidad adquiriese firmeza. En consecuencia, dado que la declaración de caducidad efectuada el 9 de enero de 2.003 no adquirió firmeza hasta el Auto de esta Tribunal de 26 de septiembre de 2.006, en el momento en que se solicita la marca objeto del presente pleito, la marca Mustang nº 213.598 para clase 25 perteneciente a Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co. tenía plena capacidad obstativa.

Todo ello lleva a la consecuencia de que los dos primeros motivos son inadmisibles por invocar la infracción de diversos preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, no aplicables al caso. En definitiva debemos concluir que, aunque el resultado del enfrentamiento hubiera sido verosímilmente distinto de poder tenerse en cuenta en el presente recurso la caducidad de la marca nº 213.598, tal cosa no es posible ratione temporis, en virtud de la fecha de presentación de la solicitud, que determina el régimen aplicable a la misma en los términos que se han explicado.” (FJ 3º)

Esta misma doctrina se reitera en las posteriores sentencias de la Sala de 17 de junio de 2010 (RC 737/2009) y de 14 de octubre de 2010 (RC 4395/2008).

X.8 Caso marcas de vinos que incorporan el término “TORRE”

STS de 21 de diciembre de 2011 (2176/2011)

Esta sentencia resume la doctrina en el examen del juicio de compatibilidad registral entre signos que contienen el término “TORRE” y las marcas obstaculizantes “TORRES”, de Miguel Torres S.A. y la evolución del criterio. A continuación se transcriben los fundamentos jurídicos que los contienen:

“[...] El criterio de la Sala en relación con la posible convivencia de marcas que contienen el término "torre" o "torres" ha ido evolucionando. La Sala ha confirmado sentencias de instancia cuya valoración comparativa no ha resultado arbitraria o irrazonable, y por ello, con la desestimación de los respectivos recursos de casación. Así, fue confirmada la denegación de las marcas, "TORRES PARÉS" (RC 2992/1996, de 21/06/02) y "TORRE VELLISCA" (RC 1080/2000, DE 03/02/04). También estimamos el RC 4391/1997 con fecha 19 de febrero de 2003, al apreciar que la Sala de instancia no había extremado suficientemente el análisis comparativo de los signos enfrentados, teniendo en cuenta el carácter notorio de la marca "TORRES", y al estimar el RCA nº 538/1993, denegó la marca "TORRES DE GAZATE".

Posteriormente, en la sentencia recaída en el RC 372/2003, en la expresión del voto particular se razona «[...] La estimación del recurso en este supuesto implica el riesgo, en la práctica, de que sea cual sea el efecto distintivo global de cualquier marca que incorpore el término Torres en el sector de las bebidas alcohólicas o de los vinos, la

presencia de dicho término suponga el rechazo de la marca, término que quedaría así en el futuro prácticamente reservado a las marcas de Miguel Torres, S.A. Y esta circunstancia parece excesiva para la protección de la marca notoria opuesta ("Torres") y contradictoria con la realidad del mercado del sector en el que conviven vinos que utilizan dicho término sin causar confusión al consumidor respecto a la referida marca notoria.»

A partir de esta sentencia se ha mantenido el criterio de considerar razonable y adecuada la confirmación por las sentencias de las Salas de instancia de las concesiones de marcas que fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y consideradas compatibles respecto de las marcas "TORRES" de Miguel Torres, S.A. Los distintivos cuya concesión fue confirmada fueron: "BODEGA TORRE CASTILLO" (sentencia de 19/10/2006, recaída en el RC 8595/2003); "TORRE MUGA" sentencia de 19/01/07 recaída en el RC 8419/03; "TORRE DE MENAGEM" (mixta) sentencia de 07/02/06 recaída en el RC 4093/03; "J. TORRES CABALLERO" sentencia de 23/01/08 recaída en el RC 10460/04; "TORRE DE ANGUIX" sentencia de 19/02/08 recaída en el RC 7062/05; "TORRES PRUNERA" (mixta) sentencia de 21/07/09 recaída en el RC 1496/07.

Existe, pues, una nutrida jurisprudencia confirmatoria de aquellas sentencias de las Salas de instancia en las que se apreció la compatibilidad entre marcas que conteniendo el término "Torre" en el distintivo solicitado para el ámbito de los vinos, integraban otros elementos que permitían su acceso registral al ser valoradas en su integridad respecto de las marcas "TORRES" o "LA TORRE" de la entidad Miguel Torres, S.A.

La sentencia que ahora se impugna, se aparta del criterio mantenido por esta Sala en cuanto a la razonabilidad y adecuación a Derecho de la no aplicabilidad de la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley de marcas, a aquellas marcas, que contienen otros elementos junto al término "TORRE" que determinan que cada uno de aquellos conjuntos marcarios resulte singular y compatible respecto de las marcas "TORRES" de Miguel Torres, S.A. y por ello ha de ser casada." (FJ 4º)

"[...] Estimado el motivo de casación, debemos resolver conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

La demandante, Viñedos de Aldeanueva, Sociedad Cooperativa, alega la no aplicabilidad a la marca solicitada, "TORREALDEA", mixta, del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas. La actora, invoca ser titular de la marca "TORREALDEA", denominativa, nº 1588793, concedida para distinguir "vinos y bebidas alcohólicas" en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de marcas. Sostiene que la marca aspirante, es mixta, y que el elemento gráfico lo único que hace es añadir mayor distintividad si cabe, al término denominativo y aumentar la diferenciación con respecto a las marcas oponentes. Invoca el criterio de la Sala respecto del distintivo "TORRES", citando sentencias de las Salas 1ª y 3ª de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Destaca que la STS (Sala 1ª) de 12/06/1975 declaró que en el ámbito de los vinos, es usual el prefijo "Torre" o "Torres" para la constitución de marcas, y consideró compatible e inconfundible a la marca "TORRE ROJA" con las marcas "TORRES" o "TORRE". De la Sala 3ª transcribe parcialmente la

sentencia recaída en el RC 4571/04, de 22/02/07, en la que declaramos que "las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. Entre "Torrereal", por un lado, y "Torres", por otro, hay elementos de distinción bastantes como para dotar de razonabilidad a la apreciación de instancia". Añade que también éste es el criterio seguido por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, expuesto en su sentencia de 11 de julio de 2006, recurso número T-247/2003 interpuesto por Miguel Torres S.A. contra la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 7 de abril de 2003 por la que la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso formulado contra la desestimación de la oposición planteada por Miguel Torres S.A. a la inscripción del registro de la marca "Torre Muga", solicitada por Bodegas Muga S.A.

Miguel Torres S.A. alegó en su contestación a la demanda, el riesgo de asociación que considera existe entre las marcas enfrentadas, "TORREALDEA", mixta y las oponentes TORRES, respecto de las que invoca su mayor grado de protección por su notoriedad, citando al efecto las sentencias de la Sala que le resultan favorables a su alegación, - marcas "TORRES DE GAZATE" Y "TORRE VELLISCA"- y sostiene que la concesión de la marca "TORREALDEA", provocaría la "dilución de la marca", entendiendo que se refiere a su marca "TORRES", aunque en su último razonamiento jurídico no se refiera a ella de forma explícita como tal marca "TORRES".

Tiene razón la parte actora, aun partiendo de la coincidencia aplicativa en el sector de las bebidas alcohólicas, en el que "TORRES" es notoria en el ámbito de los vinos, y que obliga a extremar el rigor comparativo en el examen de los signos enfrentados. Resulta evidente la diferenciación entre las marcas en cualquiera de los planos estudiados, de forma que no se percibe que con el acceso a registro de la ahora solicitada, "TORREALDEA", mixta, se vaya a producir un riesgo de asociación con las marcas de la entidad Miguel Torres S.A., ni un menoscabo del carácter distintivo de las marcas "TORRES".

En efecto, al comparar las marcas en el plano visual, se advierte un gran predominio de las diferencias gráficas existentes entre los signos, derivados de su diferente composición denominativa así como de su muy dispar adopción gráfica, en la que el diseño figurativo sugestivo de un conjunto constructivo y arboleda resulta muy relevante en el signo.

Estas diferencias también se perciben al primer impacto auditivo, debido a los diferentes elementos fonológicos que componen cada marca y a la singularidad que suponen el conjunto de fonemas de la marca novel respecto de los que integran las marcas oponentes.

En su aspecto conceptual, las marcas en liza son muy dispares debido a la muy diferente evocación que la denominación "TORREALDEA" sugiere, -como si de un topónimo se tratara- por percibirse como un nombre propio singular de algún lugar, muy fácil de comprender y de recordar y que en nada se parece al significado de "TORRES" o "LA TORRE", sugestivos de un conjunto de baluartes o de una atalaya.

Descartada la existencia de semejanza entre los signos, a pesar de su coincidencia aplicativa, resulta incuestionable la inexistencia de riesgo de confusión ni de

asociación entre las marcas enfrentadas, que además queda corroborada por el hecho cierto de la convivencia en el mercado de los vinos, de la marca "TORREALDEA", denominativa nº 1588793 y las marcas oponentes "TORRES" o "LA TORRE", desde que la marca denominativa "TORREALDEA", solicitada hace más de 20 años, accedió a registro casi tres años después, sector en el que llevan conviviendo como marcas registradas desde hace más de 17 años, y con la que sin duda será asociada la adopción mixta ahora solicitada.

Finalmente hemos de abordar la alegación acerca del riesgo de dilución de las marcas "TORRES", para afirmar que no se advierte la posibilidad de pérdida del carácter distintivo de los signos oponentes por el acceso registral de la solicitada. El signo "TORREALDEA", es un distintivo singular que se percibe absolutamente dispar a aquéllas, que en nada les recuerda o evoca, por lo que no puede ser atendida la alegación formulada, ni en cuanto al aprovechamiento indebido de su prestigio, ni en cuanto al menoscabo de su distintividad." (FJ 5º)

XI CADUCIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 32/1988)

STS de 25 de junio de 2009 (RC 4349/2007)

La Sala estudia los preceptos reguladores de la caducidad de esta Ley y considera que el Tribunal territorial debió haber tenido en cuenta la declaración de caducidad del signo obstaculizante ocurrida ya en vía judicial.

“[...] El recurso se formula mediante dos motivos. El primero se ampara en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por entender que se ha conculcado la jurisprudencia que cita, al no haber otorgado plena relevancia a la situación registral y jurídica existente en el momento de dictarse la sentencia de instancia, lo que hubiera llevado a apreciar la caducidad de la marca opuesta de oficio. El segundo motivo, acogido al apartado 1.c) de la Ley de la Jurisdicción, se justifica en la supuesta incongruencia omisiva en relación con la alegación relativa a la caducidad por falta de pago.” (FJ 1º)

“[...] Sobre el primer motivo, relativo a la apreciación de la caducidad de la marca opuesta.

Considera la parte actora que la Sala de instancia debía haber apreciado la caducidad de la marca opuesta en el momento de dictar Sentencia (de 6 de junio de 2.007), ya que la misma había sido declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante resolución de 18 de junio de 2.004 (publicada el 16 de julio de 2.004), según se indica expresamente en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia recurrida que se ha transcrito más arriba. Al no haber procedido así y haber aplicado la situación registral existente en el momento de dictar las resoluciones administrativas impugnadas, se habría vulnerado la jurisprudencia que se cita en el motivo.

*La recurrente tiene razón y es preciso estimar el motivo y casar la Sentencia recurrida. La Sentencia justifica no tener en cuenta la declaración de caducidad en una concepción estricta del carácter revisor de esta jurisdicción, remitiéndose a la situación registral existente en el momento en que se solicitó la marca denegada para la clase 6 del nomenclátor internacional. Sin embargo, como lo acredita la jurisprudencia alegada por la sociedad actora, dicho carácter no impide a las Salas de instancia contemplar en ciertos supuestos determinadas circunstancias posteriores al momento en que se adoptó una resolución administrativa, como es el caso de la caducidad de las marcas. A este respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 55.1 de la Ley de Marcas de 1.988, aplicable al caso *ratione temporis*, estipula que el registro de marca caducado en virtud de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 -por tanto, en el supuesto de no renovación por falta de pago contemplado en el artículo 51- deja de surtir efectos "desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". De esta manera, el órgano judicial no puede sustraerse a dicho mandato legal al revisar la legalidad de las resoluciones denegatorias de la marca, pese a que en el momento en que las mismas se adoptaron no tuvieron en cuenta la caducidad por no haberse cancelado todavía el registro en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 51 de la citada Ley de Marcas. Este precepto establecía que no debía procederse a la cancelación de un registro de marca cuando existiesen derechos*

reales o embargos inscritos en el registro de marcas sin poner en conocimiento de los titulares de tales derechos o trabas el impago, a fin de preservar su posible interés en evitar la cancelación procediendo al correspondiente pago. Ahora bien, dicha suspensión de la cancelación había desaparecido ya en el momento de dictar la Sentencia impugnada, puesto que la caducidad había sido declarada formalmente por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 18 de junio de 2.004, lo que determinaba que debiera haberse aplicado sin más el mandato antes citado del artículo 55.1 de la Ley de Marcas sobre la eficacia de la caducidad.

Pero todavía más determinante de la infracción denunciada por la actora es el hecho de que el citado apartado 51.2 de la Ley de Marcas fue erróneamente aplicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas al denegar la marca solicitada, puesto que para ese momento estaba ya derogado. En efecto, dicho precepto fue expresamente suprimido por la disposición adicional sexta, apartado 6, de la Ley 14/1.999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. El precepto dejó por tanto de estar en vigor con anterioridad a la solicitud de la marca denegada y, evidentemente, a su denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la Sentencia recurrida, que sucesivamente tuvieron en cuenta los efectos de una disposición ya suprimida. Así pues, inexistente el impedimento para la cancelación de la caducidad contemplado en el derogado artículo 51.2 de la Ley de Marcas, resultaba en todo punto imperativo tanto para la Administración como para la Sala revisora tener en cuenta los efectos de la falta de pago de la marca opuesta y, por tanto, su incapacidad para obstaculizar el registro de la marca solicitada también en la clase 6.” (FJ 2º)

XII CADUCIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 17/2001)

XII.1 Por falta de uso

STS de 2 de junio de 2009 (RC 3578/07)

En esta sentencia se precisa cómo ha de ser interpretado el art. 55.2 en relación con el art. 39.2 de la Ley 17/2001, y pone de manifiesto las diferencias respecto del momento en que dejaban de producir efectos las marcas a las que les era aplicable el también artículo 55.2 de la Ley de Marcas de 1988

"[...] La caducidad sobrevenida de una marca por su falta de uso efectivo y real en España está regulada por el artículo 55.2 de la Ley 17/2001 en conexión con el artículo 39.2: "las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Precepto que difiere de su correlativo (también artículo 55.2) de la Ley de Marcas de 1988 a cuyo tenor el registro de la marca caducada en virtud de sentencia dejaba de producir efectos desde el momento en que la sentencia ganó firmeza.

En el caso de autos la pérdida de eficacia jurídica de la marca número 2.136.950 por el reconocimiento judicial de su caducidad deriva de la sentencia firme dictada el 18 de marzo de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 y Mercantil de Albacete que, al resolver el litigio seguido entre las mismas partes que se enfrentan en éste (de un lado "Turner Entertainment Networks International Limited" y de otro "Urbanesa 2000, S.A.") y ante el allanamiento de "Urbanesa", estimó que se había producido la falta de uso de la marca "TCM Televisión" número 2.136.950 durante el tiempo legalmente exigido al respecto (cinco años).

Afirma "Turner Entertainment Networks International Limited" que la fecha en que se produjo la falta de uso determinante de la caducidad de la marca número 2.136.950, por virtud de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 17/2001, es muy anterior a la fecha de presentación, el 16 de mayo de 2003, de la solicitud de la marca impugnada número 2.540.818. Y considera que el tribunal de instancia comete "el error de entender [...] que la prioridad registral correspondía a una marca, la número 2.136.950 que se encontraba caducada por sentencia firme y que, por tanto, no podía transmitir a la impugnada [la marca número 2.540.818], por continuidad, un derecho del que ya carecía".

Aun cuando el tribunal de instancia aplica una jurisprudencia de esta Sala que se refiere a un régimen normativo de la caducidad diferente del instaurado por la Ley 17/2001, la conclusión final que sienta es correcta, también por aplicación de esta Ley, y el motivo deberá ser rechazado. La interpretación del nuevo precepto legal implica que las marcas caducadas por su falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo

la omisión determinante de la caducidad. Es a esta última fecha a la que deben retrotraerse los efectos de la sentencia civil que aprecie la falta de uso.

En el caso de autos, pues, aun siendo cierto que el efecto de la caducidad se ha de retrotraer no al momento en que ganó firmeza la sentencia sino al momento en que se produjeron los hechos determinantes de la caducidad en el sentido que acabamos de exponer, no hay dato alguno que permita inferir que esta última fecha es anterior a aquellas en que se solicitó y registró la marca número 2.540.818 (esto es, el 16 de mayo de 2003 y el 5 de mayo de 2004, respectivamente).

La sentencia dictada el 18 de marzo de 2005 por el Juzgado de Albacete se limitó, según ya hemos consignado, a declarar la caducidad sobrevenida de la marca 2.136.950 por su falta de uso efectivo y real en España durante cinco años. En ausencia de otros datos que no constan, no cabe presumir que la fecha de retroacción sea anterior al año 2003 o al año 2004, pues sólo al término de los cinco años de falta de uso se produjo la caducidad de la marca 2.136.950. Lo que supone tanto como afirmar no sólo que la "nueva" marca número 2.540.818 se concedió estando vigente su precedente sinónima (la marca 2.136.950) sino que, además, los efectos retroactivos de la declaración judicial de caducidad no alcanzaron a aquel momento. Bien pudo, por lo tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas -y, a posteriori, el tribunal de instancia- basarse en la preexistencia de la primera de aquellas marcas para registrar la segunda, de la que era práctica reproducción." (FJ 5º).

Esta doctrina ha sido aplicada en la STS de 30/3/10 (RC 1716/09)

"[...]Cabe advertir que la decisión de la Sala de instancia, si consideramos que, implícitamente, desestima la tesis impugnatoria formulada por la entidad mercantil recurrente, fundada en la eficacia retroactiva de la declaración judicial de caducidad de la marca oponente, es conforme con la consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sostiene que las marcas caducadas por falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo la inactividad u omisión determinante de la caducidad, ya que en el caso examinado, no constan datos en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007, que permitan inferir que esa fecha fuese anterior a aquella en que se solicitó la marca (5 de abril de 2004) o se denegó su concesión (30 de marzo de 2005).

[...]En efecto, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2009 (RC 3578/2007), hemos determinado el alcance de los efectos retroactivos de la declaración de caducidad de una marca por falta de uso, en los siguientes términos:

«La caducidad sobrevenida de una marca por su falta de uso efectivo y real en España está regulada por el artículo 55.2 de la Ley 17/2001 en conexión con el artículo 39.2: "las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Precepto que difiere de su correlativo (también artículo 55.2) de la Ley de Marcas de 1988 a

cuyo tenor el registro de la marca caducada en virtud de sentencia dejaba de producir efectos desde el momento en que la sentencia ganó firmeza. [...]»

[...]Aun cuando el tribunal de instancia aplica una jurisprudencia de esta Sala que se refiere a un régimen normativo de la caducidad diferente del instaurado por la Ley 17/2001, la conclusión final que sienta es correcta, también por aplicación de esta Ley, y el motivo deberá ser rechazado. La interpretación del nuevo precepto legal implica que las marcas caducadas por su falta de uso dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que culminaron los cinco años continuados durante los que se produjo la omisión determinante de la caducidad. Es a esta última fecha a la que deben retrotraerse los efectos de la sentencia civil que aprecie la falta de uso.»

Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en error al reconocer eficacia obstativa a la marca internacional número 190.972 "EDERMA" anterior, y considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión, a pesar de no haber sido usada al menos, según se aduce, desde el 28 de julio de 2001, que se desprendería de la referida sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona de 4 de octubre de 2007, puesto que, como hemos expuesto, no cabe otorgar eficacia retroactiva a la declaración de caducidad al momento de inicio del cómputo de los cinco años exigibles de falta de uso efectivo y real de la marca de España a que alude el artículo 39 de la Ley de Marcas. (FJ 4º)

XII.2 Por falta de renovación

STS de 15 de octubre de 2009 (RC 1783/2008)

“[...] Pues bien, es claro que tiene razón la Sentencia recurrida de que la pendencia de un litigio civil no puede esgrimirse como un supuesto impeditivo de la renovación del nombre comercial a su titular de los contemplados en el citado artículo 25 de la Ley. Por mucho que otra entidad mercantil hubiese ejercido una acción de nulidad contra el nombre comercial en litigio, nada impedía a su titular el haber procedido a su renovación. Antes al contrario, estando cuestionada la validez del nombre comercial resultaba tanto más lógico proceder a su renovación por parte de su titular. No puede alegar, por tanto, la actora, que adoptase una actitud diligente ni que concurriese una causa extraordinaria que le hubiese impedido proceder a la renovación del nombre comercial. Así pues, el precepto en cuestión no es aplicable al caso de autos puesto que no puede identificarse sin más una pendencia litigiosa civil relativa al nombre comercial con una circunstancia impeditiva de la renovación del mismo. Aun sin excluir en abstracto que ello pudiera ocurrir en un supuesto concreto, habría de deberse a circunstancias adicionales que impidieran de manera efectiva al titular dicha acción de renovación, lo que no es aplicable a la mera pendencia del litigio civil.

Por lo demás, habría que añadir a lo anterior el hecho, puesto de relieve por la Sala de instancia, de que en ningún caso la petición de restablecimiento se acomodaba al límite temporal de un año desde la expiración del plazo no observado para el ejercicio de la acción de restablecimiento (apartado 2 del artículo 25), por lo que ni siquiera aceptando el planteamiento de la parte actora podría alcanzarse la consecuencia

buscada de entender aplicable la posibilidad de rehabilitación contemplada en el precepto.

Descartada pues la aplicabilidad al caso de autos del artículo 25 de la Ley de Marcas, debemos examinar lo dispuesto por el artículo 56.1 del texto legal, cuyo tenor es el que sigue:

"Artículo 56. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada."

Se trata, como puede colegirse, de un supuesto que excepciona la caducidad de las marcas por falta de renovación en supuestos específicos en que puede haber un cambio en la titularidad del registro, como lo son el embargo o la acción reivindicatoria. En tales supuestos la Ley dispone que la marca no caducará por falta de renovación "hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria". Y a continuación existe una previsión de plazo para la renovación exclusivamente dirigida para la hipótesis de que hubiera habido un cambio de titularidad, esto es, que la marca hubiese pasado al embargante o a quien ejerció la acción reivindicatoria.

En primer lugar, es evidente que el precepto contempla dos supuestos, embargo y acción reivindicatoria, que no coinciden con el del litigio presente, una acción de nulidad. Sin embargo, cabría considerar si el supuesto de una acción de nulidad pudiera entenderse comprendido en el ámbito del precepto por analogía con la acción reivindicatoria, ya que en ambos casos se pone en cuestión la titularidad de quien lo disfruta y opera en ellos, por tanto, una duda sobre la futura necesidad de renovación para el titular primigenio. Pese a ello, resulta evidente que hay una manifiesta diferencia entre ambas acciones civiles que resulta decisiva, y es que sólo la acción reivindicatoria supone, caso de triunfar, la pervivencia del registro y la consiguiente necesidad de renovación, en su caso por quien no podía haberlo hecho hasta ese momento.

Pues bien, tanto la referida diferencia como la redacción del conjunto del precepto llevan a la conclusión de que el mismo no comprende el concreto supuesto planteado por la parte. El artículo 25 está concebido exclusivamente para preservar la integridad del derecho del embargante o de quien ha ejercido la acción reivindicatoria frente a la no renovación por parte del titular, y no en cambio para amparar la falta de diligencia del titular en proceder a la preceptiva renovación de un registro que le sigue perteneciendo en tanto no triunfe la acción civil ejercida por la contraparte. Así pues, el precepto establece con toda claridad que el supuesto se produce en el caso de que "su titular no la hubiera renovado", y que si se produce un cambio en la titularidad de

la marca "el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses". Es por tanto una habilitación excepcional que la Ley otorga para el caso de que si, como consecuencia del pleito civil (embargo o acción reivindicatoria), surge un nuevo titular, éste no resulte perjudicado por la inacción del anterior titular. No tendría sentido, en cambio, reabrir un plazo de renovación para quien ha podido hacerlo en el plazo correspondiente y no lo ha hecho por indiligencia o por falta de interés, dado que nada le ha impedido proceder en tiempo y forma a tal renovación. Y como, según hemos razonado ya, dicha pendencia de un pleito civil no puede equipararse por sí sola a los supuestos de imposibilidad contemplados en el artículo 56.1 de la Ley, la falta de renovación del titular durante dicha pendencia produce los efectos ordinarios de caducidad de la marca y, en el caso presente, del nombre comercial afectado. ” (FJ 3º)

XIII DENOMINACIONES DE ORIGEN

En este punto se han extraído de la misma sentencia varios fundamentos jurídicos que han sido clasificados y ordenados según la concreta doctrina que se contiene en ellos.

XIII.1 Competencia estatal y autonómica

STS de 5 de marzo de 2012 (RC 1280/2009)

Esta STS confirma la sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo nº 374/2006, reitera –de conformidad con el Art. 149.1 CE– la competencia estatal en materia de marcas, y en consecuencia limita el alcance de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en materia de denominaciones de origen si afectan a las marcas y declara que una marca concedida para vinos puede ser utilizada para singularizar los procedentes de distintas denominaciones de origen, siempre que la designación y la presentación de los vinos permita identificar la denominación de origen que le corresponda de modo que no induzca a error.

“[...] Coincidimos con el tribunal de instancia en que la Generalidad de Cataluña se extralimitó en sus competencias al exigir mediante la Orden impugnada el uso de "marcas específicas" a aquellos operadores que quisieran utilizar sus propias razones sociales, nombres comerciales o marcas identificativas de vinos producidos en otras regiones, como condición necesaria para obtener el amparo de la Denominación de Origen "Penedés". Ninguna de las partes, ni esta Sala, duda de la competencia autonómica para dictar normas en materia de denominaciones de origen vinícolas (dentro del marco de la ordenación básica estatal, Ley 24/2003, y de la regulación de la Unión Europea sobre la viña y el vino) pero tal facultad debe hacerse sin inmiscuirse en la competencia propia del Estado, al que corresponde -también de modo indubitado- con carácter exclusivo la legislación en materia de marcas.

La no discutida competencia autonómica para aprobar las disposiciones correspondientes que disciplinen el régimen jurídico de las denominaciones de origen de los vinos no legitima cualquier medida normativa que figure en aquéllas. Si, al socaire de sus facultades, la Comunidad Autónoma introduce en sus propias normas preceptos que corresponden a competencias exclusivas del Estado, lo procedente será declarar la extralimitación competencial. Y ello aun cuando la finalidad de la norma autonómica sea -como en este caso afirma la Administración que la ha aprobado- la de proteger los intereses de los consumidores. En la distribución territorial de competencias que impone la Constitución, las referidas a materias tales como la propiedad industrial, la legislación mercantil o la competencia desleal están reservadas en exclusiva al Estado (artículo 149.1, reglas 9ª, 6ª y 13ª, de la Constitución), de modo que no basta con invocar la defensa de los consumidores ni con apelar a otras competencias autonómicas cuando el objeto de la regulación impugnada -en este caso la exigencia de "marcas específicas" distintas de la concedida con carácter general en virtud de la Ley 17/2001, de Marcas- corresponde sin ambages al ámbito de la propiedad industrial reservado al Estado.

Las competencias de la Comunidad Autónoma al aprobar los Reglamentos de las denominaciones de origen podrán amparar determinadas exigencias acordes con la legislación en materia vitivinícola. Esta última trata de asegurar, entre otros objetivos, que los vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.) correspondan a determinados estándares mínimos de calidad, a cuyo efecto se exige que los protegidos con denominación de origen hayan sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos, disfruten de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, que incluye los factores naturales y humanos. Y tiende asimismo a proteger la reputación de los vinos protegidos por la mención de calidad inherente a la denominación de origen evitando su confusión con los no protegidos. Los medios jurídicamente admisibles para conseguir estos fines deben, repetimos, atemperarse a las competencias propias de cada poder normativo, sin que las Comunidades autónomas puedan invadir, al ejercer las suyas, los ámbitos reservados en exclusiva al Estado. Sólo al Estado corresponde decidir si una misma marca comercial con eficacia general en todo el territorio español puede amparar legítimamente vinos de una o de varias denominaciones de origen españolas, sin que esta decisión pueda ser adoptada por cada una de las Comunidades Autónomas mediante la exigencia de "marcas específicas" para aquéllos." (FJ 4º)

XIII.2 Legalidad de la utilización de una misma marca para identificar vinos de distintas denominaciones de origen

STS de 5 de marzo de 2012 (RC 1280/2009)

"[...] Frente a lo sostenido por las partes recurrentes, el artículo 18 de la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, al regular el sistema de "protección del origen y calidad de los vinos" no autoriza la exigencia de "marcas específicas" ni impide de suyo la utilización de las marcas comerciales "comunes" para identificar vinos correspondientes a diferentes denominaciones de origen.

En los apartados primero y tercero del artículo 18 de la Ley 24/2003 se alude a los "nombres geográficos asociados a cada nivel" de protección (uno de los cuales es el correspondiente a los vinos con denominación de origen calificada), nombres geográficos que no podrán utilizarse para la designación de otros productos del sector vitivinícola, salvo los supuestos amparados en la normativa comunitaria, ni en la designación, presentación o publicidad de vinos que no cumplan los requisitos de dicho nivel de protección. Esta misma razón justifica que, a tenor del apartado cuarto, las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria.

Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo 18 recoge la "prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los vinos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos", prohibición que tiene su anverso en la regla del apartado quinto, según la cual "los operadores del sector vitivinícola

deberán introducir en las etiquetas y presentación de los vinos, elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores".

Pues bien, el análisis de los diferentes apartados del artículo 18 de la Ley 24/2003 (singularmente el tercero y el quinto), puesto en relación con otros preceptos de la misma Ley (en concreto, el artículo 40) lleva a deducir que, como regla general y bajo las reservas a las que acto seguido nos referiremos, un productor de vinos puede, en principio, utilizar una misma marca comercial para identificar vinos procedentes de distintas denominaciones de origen. El artículo 18.5 de la Ley 24/2003 se limita a exigir que las etiquetas y la presentación de los vinos permitan diferenciar su "calificación y procedencia" y eviten en todo caso, la confusión de los consumidores. No incluye, pues, la prohibición de uso simultáneo de una misma marca identificativa de vinos de distinta procedencia geográfica. Y, en sintonía con aquel precepto, el artículo 40.1.b) de la Ley 24/2003 califica como infracción el hecho de no introducir en las etiquetas y presentación de los vinos los elementos diferenciadores de su calificación y procedencia.

Lo significativo de este último precepto legal es que exige particularmente la inclusión de los elementos diferenciales a fin de evitar la confusión en los consumidores "derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos". No es, por tanto, que la Ley 24/2003 prohíba per se esta última hipótesis (una misma marca para vinos de distinta procedencia geográfica) sino que, admitiéndola, exige que se añadan elementos identificativos adicionales que informen al consumidor con claridad del origen geográfico y las características del vino.

La protección adicional que justamente merecen los vinos cultivados en los viñedos correspondientes a las denominaciones de origen no es incompatible, pues, con el principio general de que el titular de una marca comercial puede utilizarla en los términos de la Ley 17/2001 para su específico ámbito de aplicación (en este caso, los vinos) y en todo el territorio nacional. Ciertamente el uso simultáneo de la marca para identificar vinos de distinta procedencia geográfica debe ser particularmente cuidadoso a fin de evitar la confusión del consumidor y, por esta razón, las etiquetas y presentación de los vinos han de incluir los elementos informativos suficientes que, además del signo distintivo propio, hagan saber "de manera sencilla y clara" su origen y sus características.

La Ley 24/2003, en definitiva, no impide el uso simultáneo de la misma marca para vinos de origen geográfico distinto sino que remite en esta materia a la legislación general de marcas. La opción normativa del Legislador estatal debe ser respetada por las Comunidades Autónomas sin perjuicio de que, en el ejercicio de sus poderes normativos de desarrollo, esta últimas aprueben los reglamentos de las denominaciones de origen para exigir y concretar los elementos diferenciadores que eviten el riesgo de confusión. Por las razones que acabamos de exponer, no es válida la exigencia en uno de estos reglamentos, aprobados por las Comunidades Autónomas, de "marcas específicas" distintas de aquella que ya identifica, con carácter general y para todo el territorio nacional, un determinado vino." (FJ 5º)

“[...] La invocación del Reglamento 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la Organización del Mercado Vitivinícola, no cambia cuanto queda dicho. Ninguna de las normas de dicho reglamento relativas a la designación, denominación y presentación de los productos regulados por él, así como a la protección de determinadas indicaciones, menciones y términos, normas que figuran en el capítulo II y en los anexos VII y VIII del Reglamento comunitario 1493/1999, prohíben que una misma marca identifique vinos de distintas denominaciones de origen.

Ciertamente los artículos 47 y 48 del Reglamento 1493/1999 requieren que la designación y la presentación de los vinos, así como su publicidad, no sean engañosas ni den lugar a confusiones o induzcan a error a las personas a las que van dirigidas, pero esta exigencia: a) no supone en modo alguno que la utilización de una misma marca para vinos de distinto origen induzca per se a confusión; y b) se respeta si, junto a la marca comercial simultáneamente usada para vinos de distinta procedencia, se incluyen los elementos identificadores propios de la denominación de origen, a los que ya nos hemos referido.

Los preceptos singulares del Reglamento comunitario 1493/1999 que cita el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés en el segundo motivo casacional no incorporan la prohibición objeto de debate. El apartado F del anexo VIII del Reglamento prevé que cuando la designación, la presentación y la publicidad de los vinos "se completen mediante marcas", éstas no podrán contener palabras, partes de palabras, signos o ilustraciones que puedan dar lugar a confusión o induzcan a error, con arreglo al artículo 48. Pero ya hemos apreciado que el uso simultáneo de una marca para vinos de diversa procedencia no tiene por qué inducir a confusión, tanto menos cuanto que su designación o presentación vaya acompañada de los elementos diferenciadores a que tan repetidamente nos hemos referido. Y en cuanto al apartado G3 del anexo VII del Reglamento, su dicción se limita a exigir de cada Estado miembro que garantice el control y la protección de los vinos de calidad producidos en una región determinada y de los vinos de mesa con indicación geográfica comercializados con arreglo a aquél. Es claro que de dicho precepto no deriva la consecuencia que propugna el Consejo Regulador.” (FJ 6º)

XIII.3 Doctrina de la Sala sobre el alcance de la marca para proteger vinos de distintas zonas vinícolas protegidas

La Sala declara que una misma marca puede proteger vinos de distintas regiones, no siendo exigibles marcas adicionales para las distintas zonas vinícolas protegidas, pero identificando la denominación de origen correspondiente en su etiquetado.

STS de 5 de marzo de 2012 (RC 1280/2009)

“[...] el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Penedés invoca la sentencia dictada el 17 de enero de 2007 por la Sala de la Audiencia Nacional en el recurso 881/2004 para subrayar que entonces "se entendió que el objeto del proceso era una cuestión relativa a denominaciones de origen y no de marcas" y que aquella Sala "no cuestionó si la Comunidad Autónoma de la Rioja era o no competente en esta materia".

La cita era (en el momento en que se presentó el escrito de recurso, 3 de abril de 2009) algo paradójica pues, por un lado, mediante la sentencia el 17 de enero de 2007 la Sala de la Audiencia Nacional anuló precisamente un precepto reglamentario que restringía la posibilidad del uso simultáneo de marcas idénticas para vinos de distinta procedencia; y, por otro lado, la disposición allí recurrida no era autonómica sino estatal (la Orden APA/3465/2004) ya que se trataba del reglamento regulador de una de las denominaciones de origen "pluriautonómicas" (la de Rioja), cuya aprobación compete al Estado. No se debatía, pues, en aquel litigio, la cuestión competencial Estado-Comunidades Autónomas ya que el reglamento impugnado había sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En todo caso no podemos desconocer que la sentencia dictada el 17 de enero de 2007 por la Sala de la Audiencia Nacional fue casada por la de esta Sala (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo en la suya de 6 de mayo de 2009, al estimar el recurso de casación número 1879/2007 interpuesto por la Organización Interprofesional del Vino de Rioja. Sin duda por razones temporales esta última no ha sido objeto de análisis en los respectivos escritos de interposición u oposición al presente recurso de casación.

En cuanto a nuestra sentencia de 6 de mayo de 2009 y su conexión con el presente recurso debemos hacer las siguientes precisiones:

A) La primera es que, como ya hemos destacado, la cuestión clave del presente litigio es la fijar quién resulta competente para imponer restricciones al uso de las marcas comerciales o exigir "marcas específicas" adicionales a los productos vinícolas, problema que no se suscitada en el recurso número 1879/2007.

B) La segunda es que, según se decía en la sentencia de 6 de mayo de 2009, "no compartimos el criterio del Juzgador que el precepto anulado [el artículo 28 de la Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja' y de su Consejo Regulador] prohíba el uso simultáneo de una misma marca para la designación de vinos de distinta procedencia o de otros niveles de calidad que no tengan la Denominación de Origen Calificada Rioja". Afirmábamos entonces que "el sentido del precepto no es el de limitar el ámbito de la protección conferida a la marca por su inscripción en el registro correspondiente. Lo que impide es añadir a esa protección derivada del derecho la propiedad industrial reconocido al titular de la marca la garantía añadida correspondiente a la pertenencia a la Denominación de Origen Calificada 'Rioja', si el empleo de esta denominación produce, a juicio del Consejo Regulador, perjuicio a los intereses que dicho organismo está encargado de proteger".

No hacíamos referencia entonces al uso de otros elementos identificadores que pudieran evitar el riesgo de confusión en los supuestos de uso simultáneo de una misma marca para vinos de procedencia geográfica diversa. La sentencia de 6 de mayo de 2009 debe considerarse, pues, matizada por la presente de modo que se admita la posibilidad de que una marca comercial designe vinos de diferentes regiones o zonas vinícolas protegidas (sin que pueda imponerse en ningún caso la exigencia de "marcas adicionales") siempre que la designación y la presentación de los vinos permita, de manera clara y sencilla, identificar la denominación de origen que le corresponde de modo que no induzca a error o confusión.

En coherencia con lo dicho, las disposiciones reglamentarias que aprueben las Comunidades Autónomas no pueden exigir "marcas específicas" a fin de impedir con carácter general el uso de una marca "común" de vinos para designar precisamente los que correspondan a una zona protegida por la denominación de origen." (FJ 8º)

XIV PATENTES

Las sentencias dictadas por la Sala en el período referenciado se han clasificado destacando los fundamentos jurídicos en los que se aborda cada punto recogido en el índice.

XIV.1 Patentes nacionales

XIV.1.1 Valoración de la novedad y actividad inventiva

La Sala declara que la valoración de la prueba encaminada a la apreciación de la novedad de una patente queda reservada a las salas de instancia.

STS de 25 de marzo de 2010 (RC 1444/2009)

“[...] Precisamente el objeto del proceso de instancia era decidir, a la vista de las pruebas practicadas, qué grado de -o falta de- novedad y de actividad inventiva introducía la nueva patente, cuestión resuelta en un determinado sentido por el tribunal sentenciador, sin que corresponda a una Sala de casación sustituir a la de instancia en sus facultades valorativas de la prueba.

Como objeta con razón la parte recurrida, la apreciación de la prueba queda al arbitrio y criterio de los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, y el posible error de los órganos de instancia en dicha apreciación no constituye motivo casacional, salvo que su valoración fuese manifiestamente ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano. La jurisprudencia niega que esta Sala pueda, en casación, sustituir el juicio de las sentencias recurridas sobre el resultado de las pruebas practicadas, en aquello que tenga de apreciación de si una determinada patente incorpora novedades sobre el estado de la técnica preexistente. El examen y comparación de los diferentes elementos de prueba, en orden a la apreciación técnica de la novedad, queda reservado a las Salas de instancia sin que sea procedente sustituir el criterio de éstas al valorar aquellos elementos, conforme a las pruebas practicadas, por los propios criterios de la parte recurrente, operación vedada en la vía casacional. ” (FJ 4º)

“[...] De los preceptos que el recurrente aduce como infringidos (artículos 4 y 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes) el primero se limita a definir qué invenciones nuevas son patentables y el segundo liga la existencia de actividad inventiva al estado de la técnica, como criterio de referencia para un "experto en la materia".

Pues bien, a partir de las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente, y una vez que la Sala de instancia, en su libre apreciación de la prueba, considera que la patente incorporaba realmente una actividad inventiva y novedad, con referencia al estado de la técnica, hemos de concluir que no fueron infringidos los dos artículos de la Ley de Patentes que el recurrente invoca, pues en ellos se consideran ambos factores como elementos determinantes de la registrabilidad de la patente misma.

Cuando la Sala juzga que el informe técnico de los servicios de la Oficina Española de Patentes y Marcas queda corroborado por el dictamen del perito, en cuanto prueba realizada con las debidas garantías procesales, para desvirtuar este juicio se requeriría acreditar la irrazonabilidad de aquella conclusión. Dado que, repetimos, nuestro cometido en el marco de un recurso de casación consiste tan sólo en valorar que la apreciación final de los elementos de juicio hecha por la Sala sentenciadora no haya sido ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano, el motivo no podrá ser estimado.

Las meras discrepancias sobre cuestiones técnicas referidas a unos elementos muy concretos del implante dental examinado (tramos roscados, configuraciones troncocónicas, generatrices curvoconvexas, hexágonos de accionamiento y similares) no afectan propiamente a la interpretación de normas jurídicas sino, en exclusiva, a la fijación de las cuestiones de hecho conforme a las pruebas técnicas realizadas. La Sala de instancia concluyó en este caso, tras el análisis de los correspondientes informes, que la reivindicación primera de la nueva patente (esto es, la reivindicación principal, de la que derivan las ulteriores) no era una mera yuxtaposición de las características incluidas en los documentos D1, D2 y D3, expresivos del estado de la técnica, sino algo cualitativamente distinto que revestía novedad y actividad inventiva.

La discusión en vía administrativa y en la fase procesal podía zanjarse razonablemente en el sentido en que lo hizo el tribunal, esto es sosteniendo que el modo con que se había configurado el implante dental en la primera de sus reivindicaciones (el sector troncocónico convergente de generatriz curvocónica se prolonga con el mismo radio de curvatura en el tornillo de cierre) incorporaba elementos de novedad y actividad inventiva. ” (FJ 5º)

XIV.1.2 Procedimiento de concesión

XIV.1.2.1 La notificación del Art. 31.5 de la Ley 11/1986, de Patentes

STS de 28 de mayo de 2009 (RC 3455/2007)

En esta sentencia la Sala confirma la dictada por el Tribunal territorial y declara que la OEPM debió notificar a la sociedad solicitante de la patente, a través de su representante, su decisión para que aquella instara la realización del informe sobre el estado de la técnica.

“[...] El artículo 31.5 de la Ley 11/1986, de Patentes, dispone que "cuando del examen del Registro de la Propiedad Industrial no resulten defectos que impidan la concesión de la patente o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial hará saber al solicitante que, para que el procedimiento de concesión continúe, deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, si no lo hubiere hecho ya anteriormente."

Por su parte, el artículo 33 de la misma Ley, al regular la "solicitud del informe sobre el estado de la técnica", dispone que el solicitante deberá pedir al Registro su

realización dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Para el caso de dicho plazo hubiere transcurrido ya en el momento de efectuarse la notificación prevista en el artículo 31, apartado 5, el solicitante podrá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del mes siguiente a dicha notificación. Y, en todo caso (apartado tres), "si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente artículo, se reputará que su solicitud ha sido retirada". (FJ 4º)

"[...] El debate jurídico se centra en la interpretación de los términos "hará saber al solicitante" que contiene el artículo 31.5 de la Ley 11/1986. A tenor de este último, según ya hemos expuesto, la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando considere que los defectos determinantes del suspenso hubieren sido debidamente subsanados, debe comunicar ("hacer saber") al peticionario de la patente tal decisión para que éste inste la realización del informe sobre el estado de la técnica.

La propia Ley 11/1986 identifica en su artículo 33 aquel deber de la Administración registral con el de hacer la "notificación" del acuerdo que hubiera adoptado en virtud del artículo 31.5. Notificación que, a falta de una regulación más específica, debe seguir el régimen general de este tipo de actos de comunicación mediante los cuales la Administración pone en conocimiento de los interesados el contenido de sus actos. En otras palabras, tal como acertadamente expuso el tribunal de instancia, la "notificación" debe atenerse a las pautas generales previstas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ello implica que, tratándose de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, la notificación se deba practicar con éste y en el lugar que él haya señalado a tal efecto en la solicitud. En todo caso, ha de hacerse de modo que se tenga constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación efectuada. Y sólo cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, cabe acudir a la publicidad edictal o a través del Boletín correspondiente.

No podía, pues, el organismo registral limitarse en este caso a la mera publicación de su acuerdo en el Boletín Oficial sino que debió notificárselo personalmente a la sociedad solicitante, a través de la agente que ésta había designado a tales efectos. " (FJ 5º)

"[...] El tribunal de instancia no ha vulnerado la jurisprudencia sentada en las dos sentencias esta Sala que invoca el Abogado del Estado, ninguna de las cuales es aplicable al caso de autos ante la diversidad de situaciones que aquéllas suponen respecto de éste.

A) En la de 4 de octubre de 1988 se corrobora la doctrina mantenida en sentencias precedentes (citándose las de 26 de octubre de 1985, 21 de diciembre de 1987 y 10 de mayo de 1990) sobre el carácter oficial de las notificaciones hechas conforme disponía el artículo 327 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Doctrina reiterada en aquel caso "[...] dado que el Registro de la Propiedad Industrial no tenía

ninguna obligación ni posibilidad de notificar personalmente al apelante el acuerdo que se impugna por no haber designado Agente Oficial de la Propiedad Industrial o representante con poderes suficientes que le representara." En el que ahora analizamos, por el contrario, la sociedad peticionaria compareció a través de un agente con el que debían entenderse las sucesivas notificaciones.

B) Esta misma circunstancia concurría en la sentencia de 10 de mayo de 1990. Cuando en ella se aborda la publicación de los acuerdos en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial al amparo del artículo 327 del ya derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, se afirma que aquel precepto "ha de ser considerado de aplicación al supuesto de autos en el que el Registro no tenía ninguna obligación de notificar personalmente al hoy apelante los acuerdos que el mismo impugna en el presente recurso". En el supuesto que ahora analizamos, por el contrario, la propia Ley 11/1986 exige que se notifique a la sociedad el acuerdo objeto de debate.

Por lo demás, la jurisprudencia que invoca el Abogado del Estado debe ser leída en relación con la expuesta en otras sentencias, también referidas a la situación normativa precedente. Así, en la 14 de enero de 1991 esta misma Sala sostuvo: "[...] modulando el anterior criterio [...] con ocasión de glosar los anteriores preceptos del Estatuto, en especial los artículos 27 y 29.4, que la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial no implica, las más de las veces, una comunicación con todos los requisitos y garantías preconizados en la Ley de Procedimiento Administrativo, por reducirse a una escueta expresión de datos que resulta insuficiente para equipararla a una notificación o publicación legalmente verificada a efectos de comenzar el cómputo del plazo para interponer cualquier clase de reclamaciones o recursos, por lo que, como los preceptos del Estatuto no indican los requisitos a que deben ajustarse las notificaciones o publicaciones, es evidente que, en este punto, deba regir el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo". (FJ 6º)

XIV.1.2.2 Subsanación de defectos

STS de 22 de octubre de 2010 (RC 154/2010)

La Sala considera, en atención a que los defectos eran claramente subsanables, habían sido apreciados ex novo en el último ejemplar de la memoria y reivindicaciones, y no afectaban a la aportación innovadora de la patente, que la OEPM debió, o bien admitir una nueva posibilidad de subsanación de defectos, o haber admitido la subsanación pretendida al formular el recurso de alzada. Al no haberlo interpretado así la Sala de instancia, se estimaron los recursos de casación y contencioso con retroacción de actuaciones para conceder un nuevo plazo de subsanación al solicitante.

"[...] En el segundo motivo se alega, al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción la infracción de los artículos 17, 18 y 23 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo), en relación con los artículos 105 bis y ter y 138.3 del Acta de revisión del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1.973 (revisado el 17 de diciembre de 1.991), por no haberle sido concedido trámite para subsanar las deficiencias detectadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Debe reseñarse que antes de proceder a la denegación de la solicitud de patente la Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó al solicitante, en aplicación del artículo 18.1 del Reglamento de la Ley de Patentes (Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre), tres plazos sucesivos de subsanación de defectos observados en la misma, en los que la parte presentó sendos escritos en los que trató de corregir tales defectos. Sin embargo, frente al escrito de contestación al último suspenso, la Oficina, en aplicación de lo previsto en el artículo 23.a) del citado Reglamento, denegó la solicitud por entender que subsistían defectos no debidamente subsanados en el plazo otorgado. En el recurso de alzada la parte volvió a aportar nuevo escrito de reivindicaciones y descripciones tratando de corregir las deficiencias señaladas en el escrito de denegación, pero este escrito ya no fue examinado por entender la Oficina que dichas deficiencias no habían sido subsanadas en el plazo otorgado, objeción procedimental confirmada por la Sala de instancia (fundamento de derecho segundo transcrito supra).

Los artículos mencionados, cuya infracción se aduce en el presente motivo, son del siguiente tenor:

"Artículo 18.

1. Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados en el artículo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante todas las objeciones para que éste, en el plazo de dos meses, subsane los defectos o efectúe las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de patente. [...]" (artículo 18)

"Artículo 23.

El Registro de la Propiedad Industrial denegará total o parcialmente la solicitud cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que subsisten defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo otorgado al efecto. [...]" (artículo 23)

Aduce también el recurrente las directrices internas de la Oficina en relación con el procedimiento de examen de solicitudes de patentes, que contemplan la posibilidad de otorgar sucesivos plazos de subsanación. Lo cierto es que el órgano administrativo concedió en efecto tres sucesivos plazos de subsanación y sólo entonces procedió a denegar la solicitud. El tenor de los preceptos que se han reproducido llevan a la conclusión de que resulta efectivamente admisible el procedimiento seguido en el caso de autos de admitir sucesivos plazos de subsanación, pero tampoco puede afirmarse que dicha posibilidad resulte obligada en todo caso para la Oficina, como parece entender la parte y ello por varias razones. Por un lado, porque resulta indiscutible que la Oficina está habilitada por el artículo 23.1 del referido Reglamento de la Ley de Patentes a denegar una solicitud de patente cuando los defectos puestos de manifiesto en el suspenso no son adecuadamente subsanados en el plazo otorgado al efecto. Por otro, porque no puede pretenderse que el procedimiento persista indefinidamente en una sucesión sin fin de suspensos y escritos de subsanación. Finalmente, porque la Oficina puede entender que algunos defectos afectan a aspectos esenciales de la patente pretendida o bien que el solicitante no ha actuado diligentemente en la

subsanación de las deficiencias puestas de manifiesto, casos en los que tras un primer suspenso resultaría procedente la inmediata denegación de la patente solicitada.

Dicho lo anterior no hay inconveniente en reconocer que tratándose con mucha frecuencia de procedimientos complejos por la propia naturaleza de la patente pretendida, la Administración debe extremar las precauciones para que los solicitantes puedan obtener la protección de los inventos producidos mediante la oportuna concesión de posibilidades de subsanación, incluso sucesivas cuando ello sea razonable.

Pues bien, en el caso de autos tiene razón el recurrente al objetar que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha procedido a denegar la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.1 de una forma excesivamente perentoria y que, teniendo en cuenta las objeciones presentadas, debía bien haber admitido una nueva posibilidad de subsanación antes de la denegación, bien haber considerado la subsanación pretendida al formular el recurso de alzada.

En efecto, las razones de la denegación, confirmadas en alzada, son el desajuste entre las reivindicaciones y las correspondientes descripciones incluidas en el último escrito del solicitante. Ahora bien, pese a la lacónica formulación de la causa de denegación parece claro que tales desajustes no se deben a aspectos técnicos de fondo, sino a defectos o deficiencias claramente subsanables, apreciados ex novo en ese último escrito de memoria y reivindicaciones y que no afectan a la aportación innovadora de la patente solicitada. Así, en cuanto a la reivindicación primera, se le objeta que las especies incluidas en la misma "no se encuentran incluidas en la descripción por haberlas eliminado el solicitante de la memoria", lo que efectivamente puede comprobarse comparando los textos de la memorias presentadas tras el segundo y el tercer suspenso. Ahora bien, como parece que tal listado de especies no había suscitado ninguna objeción, su supresión por el propio solicitante parece deberse más bien a un error puramente formal de naturaleza subsanable que a una objeción técnica, al igual que parece suceder con la objeción formulada a la segunda reivindicación.

Siendo así las cosas resultaba obligado para la Oficina Española de Patentes y Marcas haber permitido la subsanación de tales deficiencias de la descripción por alguno de las dos vías antes mencionadas, otorgar un nuevo plazo de subsanación o bien, en su caso, admitiendo la subsanación pretendida al formular el recurso de alzada. En cuanto a esta posibilidad cabe señalar que no existe obstáculo legal para su aplicación en este tipo de procedimientos, en los que el plazo de subsanación previamente otorgado no es un plazo de caducidad y que implican una suerte de diálogo entre el solicitante y la Administración para depurar los posibles errores o insuficiencias de las reivindicaciones de patentes que resulten subsanables por su propia naturaleza.

Al no haberlo entendido así la Sala de instancia, que ha confirmado la legalidad de la decisión administrativa denegatoria de la patente, debe estimarse el motivo y con ello el recurso de casación, así como asimismo el recurso contencioso administrativo a quo, al objeto de permitir al recurrente subsanar los defectos que la Administración pueda haber observado en su último escrito de reclamación de la patente y que resulten efectivamente subsanables. ” (FJ 3º)

XIV.1.3 Régimen legal sobre abono de anualidades

STS de 29 de febrero de 2012 (RC 4036/2011)

Esta sentencia versa sobre la caducidad de dos patentes europeas, pero varios de sus fundamentos se han agrupado según su contenido. En este punto se han transcrito los que exponen el régimen legal de abono de anualidades en la OEPM, régimen aplicable en este caso tras la validación en España de las patentes europeas. Los otros fundamentos se han agrupado para concretar la doctrina de la Sala sobre la caducidad por impago de una anualidad.

“[...] En la legislación nacional aplicable, en este caso la española, se establece, en la Ley 11/1986, de Patentes, y en concreto, en su artículo 161 cómo han de ser abonadas las anualidades, la fecha de vencimiento, el periodo hábil, y los meses de gracia para efectuarlo con los recargos correspondientes, de los que transcribimos en relación con el caso, sus apartados 1, 2 y 3:

«1. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser válidamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente.

3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.»

[...] La legislación vigente en materia de anualidades comprende no sólo el artículo 161 de la Ley de Patentes ya transcrito, sino lo desarrollado por su Reglamento de Ejecución, y en concreto el artículo 82 del RD 2245/1986, de 10 de octubre, que regula la fecha de vencimiento de cada anualidad, el periodo hábil, en que puede hacerse el pago, sin recargos, y la posibilidad de abonar la anualidad correspondiente en meses posteriores, mediante el abono de los recargos que fija, y la posibilidad de regularización del pago, mediante el abono de la vigésima anualidad.

Este artículo establece:

«Las anualidades necesarias para mantener en vigor una patente o modelo de utilidad se pagarán por años adelantados durante toda su vigencia.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será la del último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud, fijada en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de este Reglamento. En caso de que la misma variase, se ha de considerar la última concedida.

El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y del 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en el tiempo que transcurra hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad en el caso de patentes, y equivalente al importe de la décima anualidad en el caso de los modelos de utilidad». (FJ 5º)

XIV.1.4 Caducidad

XIV.1.4.1 Caducidad por falta de abono de la anualidad

En estos fundamentos de la sentencia se refleja la doctrina de la Sala sobre la caducidad de dos patentes europeas validadas en España y que, por ello, el régimen de caducidades que les era aplicable era el de las patentes nacionales.

STS de 29 de febrero de 2012 (RC 4036/2011)

"[...] la Ley de Patentes, [...] establece en su artículo 116, los diferentes supuestos de caducidad de las patentes, y entre ellos, en el apartado c) del número 1, se dispone que "1. Las patentes caducan:c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente".

En el número 2 se establece el momento a partir del cual una patente ha de considerarse caducada fijando el criterio de modo inequívoco con la siguiente redacción: "2. Sin perjuicio de su declaración por el Registro de la Propiedad Industrial y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente".

En el siguiente número, el 3, define el momento temporal al que, en caso de impago de la anualidad correspondiente, ha de entenderse que se retrotraen los efectos de la caducidad, con la siguiente redacción:"3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad".

[...] En este caso la mención de la concesión de las citadas patentes europeas tuvo lugar en el Boletín Europeo de Patentes para la primera de ellas, la nº 2254665 "sistema de envasado para dosis unitarias con un componente moldeado de bloqueo", el 4 de mayo de 2005 y unos días más tarde, en concreto el 25 de mayo de 2005, para la nº 2254692 "elemento de cierre a prueba de niños".

Lo relevante de estas fechas, a efectos de la interpretación del art. 17 del RD 2424/86, es que ambas se conceden en el año 2005. Esto supone que a partir de las fechas, de 4 de mayo y 25 de mayo, de 2005, el abono de la siguiente anualidad, la cuarta, habrá

de hacerlo su titular (cuando venza), no a la Oficina Europea de Patentes, sino a la Oficina nacional, en este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas, y con arreglo a la normativa vigente.

Como el abono de las anualidades ha de hacerse por años adelantados durante toda su vigencia (art. 161 LP), hemos de fijar el periodo posible de pago de la 4ª anualidad, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, puesto que la publicación de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes de ambas patentes europeas había tenido lugar en el mes de mayo de 2005 y por tanto en fecha anterior al de vencimiento de la cuarta anualidad (el 31 de julio de 2005).

El mes de mayo de 2005, fecha en la cual se publicó la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, está incluido dentro del rango temporal del tercer año de la patente, es decir, dentro del año de la patente que transcurrió entre el 4 de julio de 2004 y el 3 de julio de 2005. Por tanto, el año siguiente a éste es el comprendido entre el 4 de julio de 2005 y el 3 de julio de 2006. Es en este cuarto año de la patente en el que se produjo el vencimiento de la cuarta anualidad, el 31 de julio de 2005. Por ello, dado que se trata del año de la patente siguiente a aquel en el que se publicó la mención de la concesión, las anualidades correspondientes a ese cuarto año debían haber sido satisfechas a la Oficina nacional, en este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La cuarta anualidad podía haber sido abonada en España desde los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento. También durante el mes siguiente al del vencimiento hasta el fin de mes. Durante este periodo no hay recargos y teniendo en cuenta que la fecha de solicitud de ambas patentes europeas fue el 3 de julio de 2002, el último día para haber pagado sin recargo alguno fue el 31 de agosto de 2005.

También pudo haber sido abonada la cuarta anualidad de las patentes en los seis meses siguientes (con los recargos estipulados) e incluso haber regularizado el pago (mediante el abono de la vigésima anualidad) durante el período restante hasta el 31 de julio siguiente, es decir durante el tiempo que mediaba hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad que era la quinta, para ambas patentes, y que sería el 31 de julio de 2006. Pero habiendo efectuado el abono el 29 de setiembre de 2006, agotados todos los plazos posibles para efectuar válidamente estos pagos, se acordó la caducidad de las patentes con indicación de la fecha de incorporación de los objetos patentados al dominio público, es decir, el 4 de julio de 2005, comienzo del año de la vida de la patente para el cual no se pagaron las anualidades.

Por todo lo expuesto, ni del tenor literal del párrafo segundo del artículo 17 del Real Decreto 2424/1986, ni del contexto jurídico en el que está inserto puede interpretarse que no es exigible el pago de la tasa hasta el año siguiente a aquél en que ha sido publicada la concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes. Tanto el primer párrafo como el tercero del citado precepto no permiten dudar acerca de que tan pronto como tenga efectos la patente europea en España, las tasas se deben abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas de acuerdo con la legislación vigente para las patentes nacionales. El segundo párrafo contiene la definición del momento a partir del cual es exigible por la Oficina Española de Patentes y Marcas la anualidad correspondiente al año de la patente inmediatamente posterior a aquel en que fue publicada la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, y que se corresponde con el

artículo 86.2 del Convenio de la Patente Europea. Es claro que en este caso, habiendo sido publicadas las concesiones en aquella Oficina Europea de Patentes, durante el mes de mayo de 2005, la cuarta anualidad ya era exigible por la OEPM, y con arreglo a la legislación vigente para las patentes nacionales.

Por todo lo razonado anteriormente la última fecha para haber efectuado el pago y haber evitado su caducidad fue el 31 de julio de 2006, resultando que el abono satisfecho el 29 de septiembre de 2006 fue extemporáneo, al haber transcurrido ya el tiempo previsto con arreglo a la normativa, su 4ª anualidad. En consecuencia consideramos correcta la interpretación mantenida en la Sentencia impugnada que entendió extemporáneo el abono realizado en aquella fecha, y consecuentemente conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en ese sentido.” (FJ 5º)

XIV.2 Patentes europeas

XIV.2.1 Tasas anuales

STS de 29 de febrero de 2012 (RC 4036/2011)

“[...] El Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, establece en su Artículo 86, referido a las "Tasas anuales por la solicitud de patente europea", redactado de acuerdo con el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000:

«1 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución, deberán pagarse a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales por las solicitudes de patente europea. Estas tasas se devengarán para la tercera anualidad, a contar desde la fecha de depósito de la solicitud, y para cada una de las anualidades siguientes. Si la tasa anual no se hubiera satisfecho dentro de plazo, se considerará retirada la solicitud.

2. No será exigible ninguna tasa anual con posterioridad al pago de la que deba ser satisfecha por la anualidad en el curso de la cual se haya publicado la nota de concesión de la patente europea.

En su artículo 97, establece cuándo surte efecto la concesión de la patente europea con el siguiente tenor:

3. La decisión relativa a la concesión de la patente europea surtirá efecto el día de la publicación en el "Boletín Europeo de Patentes" de la nota de la concesión.»

[...]El modo en que han de ser abonadas las tasas anuales de las patentes europeas se establece en el artículo 17 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patentes europeas, que en su artículo 1, establece que "el presente Real Decreto se aplicará a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España y que las disposiciones de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán aplicables en todo

lo que no se oponga al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas".

Hemos de señalar, ahora, el contenido de los tres párrafos del artículo 17 del citado RD 2424/86, que especifica que:

«Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las tasas anuales previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.

Las anualidades serán exigibles a partir del año siguiente a aquel en que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el "Boletín Europeo de Patentes".

El pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de fecha de vencimiento, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales».

[..] Toda la normativa transcrita establece cómo, a partir del momento de la publicación de la concesión de una patente europea en el Boletín Europeo de Patentes, las anualidades deberán ser abonadas a las Oficinas nacionales, en este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, con arreglo a su normativa nacional, y ésta ha especificado cómo y en qué plazos hade ser efectuado, su posible abono con los recargos estipulados y los efectos del impago." (FJ 5º)

XIV.2.2 Revisión de la traducción de una patente europea ante la OEPM

Es unánime y constante la doctrina de la Sala declarada en las SSTS de 4 de noviembre de 2010 (RC 6669/2009), (RC 6864/2009), (4667/2009), (RC 802/2010); de 3 de marzo de 2011 (RC 2790/2010); de 16 de septiembre de 2011 (RC 2534/2010); de 21 de noviembre de 2011 (RC 740/2011) y de 16 de mayo de 2012 (RC 646/2011).

La Sala precisa el alcance del procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea y el de la posible protección, tras la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, de las reivindicaciones de producto no incluidas en las traducciones publicadas en su momento, en virtud de la reserva que España había formulado al Convenio de la Patente Europea al amparo del artículo 167 del mismo, hoy suprimido por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000.

La Sala considera que no hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora de la traducción de una patente europea y añade que esa misma competencia calificadora alcanza también a las revisiones de las traducciones de las patentes europeas.

En cuanto al momento y plazo para solicitarlo la Sala razona que, siguiendo la redacción del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente desde el momento en que se presenta la

traducción de la misma según lo previsto en el artículo 65.1 del Convenio de la Patente Europea y 3, 7 y 8 del citado Real Decreto 2424/1986.

El núcleo esencial de la doctrina se contiene el fundamento jurídico séptimo de la siguiente sentencia que se expresa en los siguientes términos:

STS de 16 de septiembre de (2011 RC 2534/2010)

"[...] Sobre los motivos cuarto, quinto y séptimo, basados en la infracción de los artículos 27.1 y 70.7 del ADPIC y 70.4 del Convenio de la Patente Europea, 12 del Real Decreto 2424/1986 y 78.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los dos motivos se refieren a la cuestión de fondo que subyace a la solicitud de la revisión de la traducción de la patente que ha formulado la recurrente, cual es la del alcance del procedimiento de revisión de una traducción y el de la posible protección tras el Acuerdo ADPIC de las reivindicaciones de producto no incluidas en las traducciones publicadas en su momento, en virtud de la reserva que España había formulado al Convenio de la Patente Europea al amparo del artículo 167 del mismo, hoy suprimido. Acerca de esta materia se ha pronunciado anteriormente esta Sala en sentido favorable a las empresas farmacéuticas recurrentes en las ya mencionadas Sentencias de 4 de noviembre de 2.010 (rec. cas. 6.669/2.009 y 6.864/2.009) y 3 de marzo de 2.011 (rec. cas. 2.790/2.010), así como también en otras dos de la misma fecha de 4 de noviembre de 2.010 recaídas en los recursos números 4.667/2.009 y 802/2.010.

La Sala de instancia, tras estimar en los últimos párrafos del fundamento jurídico octavo de la sentencia impugnada que el "cauce" del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 (revisión de la traducción) no era adecuado, considera sin embargo que "la parte debió presentar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para que procediera a la publicación de las reivindicaciones relativas al producto farmacéutico al entender que los artículos 27.1 y 70 del Acuerdo ADPIC dejaron sin efecto el artículo 167.5 del Convenio de la Patente Europea, solicitud perfectamente viable al amparo del artículo 29 de la Constitución, y por aplicación analógica del artículo 70.7 del ADPIC. Cuando la Administración se pronuncie al respecto el Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivindicaciones de productos". La Sala de instancia, por su parte, indica a la entidad actora que debió instar un procedimiento encaminado directamente a obtener la publicación de las reivindicaciones de producto no incluidas en su momento en la traducción inicial como consecuencia de la reserva formulada al Convenio de la Patentes Europea.

Debemos descartar en primer lugar el error en que incurre la Sala sentenciadora al remitirse de forma improcedente al ejercicio del derecho de petición (artículo 29 de la Constitución), cuando de lo que se trata es de plantear a una Administración Pública pretensiones fundadas en derecho y el debate gira en torno a la mayor o menor corrección jurídica de una decisión administrativa, expuesta en los términos que acto seguido analizamos, y que requiere una respuesta igualmente fundada en derecho.

Nos encontramos entonces que el debate se encuentra centrado en dos cuestiones. Por un lado, si la Oficina Española de patentes y Marcas -como las demás oficinas

nacionales de propiedad industrial-, está obligada a publicar las traducciones o las revisiones de las mismas sin poder calificar ni entrar en su contenido, tal como entiende la parte recurrente, o si las citadas oficinas pueden calificar dicho contenido y, en su caso, negarse a su publicación en aplicación de tales funciones calificadoras, cuyo alcance quedaría por precisar.

En segundo lugar, es preciso examinar si mediante el procedimiento de revisión de una traducción de una patente europea es posible ampliar el ámbito de protección de la traducción original y hasta el límite que marca la patente europea, tal como entiende la parte recurrente que se deriva de los preceptos invocados del Convenio de la Patente Europea y del ADPIC.

a) Es preciso rechazar la tesis de la recurrente que reduce el papel de la Oficina Española de Patentes y Marcas a un mero registro que debe recibir y publicar toda traducción de una patente europea, verificando tan sólo que se trata de la traducción de un patente europea, única comprobación que parece admitir, y que se ha producido el pago de la tasa correspondiente. No hay base normativa alguna, ni en el Convenio de la Patente Europea ni, en lo que a España afecta, en la legislación nacional, para negarle a la Oficina Española de Patentes y Marcas una función calificadora que en todo caso debe comprender, como se afirma en la resolución administrativa combatida en el recurso a quo, la verificación del cumplimiento de la ley. Y esto supone desde luego la comprobación de que la traducción se corresponde con la de una patente europea publicada oficialmente, así como, en su caso, la verificación de la fidelidad de dicha traducción, evitando así la eventual comisión tanto de posibles errores como de cualquier fraude de ley por parte de quien presente una traducción de una patente. Ha de tenerse en cuenta que la publicación oficial de la traducción de una patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene ya unas importantes consecuencias jurídicas, como lo es el derecho de su titular a explotarla comercialmente, por lo que dicho acto de publicación debe estar revestido de seguridad jurídica respecto de terceros. Tal circunstancia constituye por sí misma una justificación para otorgar a la Oficina una función calificadora que va ciertamente más allá de una concepción de su función como una mera recepción obligada de documentos mediante el pago de una tasa, y ello con independencia de que el alcance de una patente oficialmente traducida en nuestro país pueda depender en definitiva, en caso de conflicto, de un pronunciamiento judicial. Como es evidente, todo lo dicho es aplicable por las mismas razones no sólo a las traducciones, sino asimismo a las revisiones de las traducciones.

b) Ahora bien, que la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda verificar la correspondencia y exactitud de una traducción o el de una revisión de la misma con el texto oficial de una patente y excluir que se trate de una pretensión imposible o en fraude de ley, no aclara el alcance que puede tener el procedimiento de revisión de una traducción establecido en el artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre. Para una mayor claridad, conviene reproducir el texto de ambos preceptos:

Convenio de 5 de octubre de 1.973, sobre concesión de patentes europeas:

"Artículo 70. Texto auténtico de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

[...]

4. *Cualquier Estado Contratante que adopte una disposición en virtud del párrafo 3:*

a) deberá permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada de la solicitud de patente europea o de la patente europea. Esta traducción revisada no surtirá ningún efecto jurídico hasta que se hayan satisfecho las condiciones establecidas por el Estado Contratante con arreglo al párrafo 2 del Artículo 65 y al párrafo 3 del Artículo 67.

b) podrá establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos efectivos y serios con ese fin, sin que esa utilización constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puedan continuar explotándola en su empresa o para las necesidades de ésta, después de que la traducción revisada haya surtido efecto."

Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre:

"Artículo 12.

En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en el Registro de la Propiedad Industrial.

No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.

Toda persona que, de buena fe, comienza a explotar una invención o hace los preparativos efectivos y serios a este fin, sin que tal explotación constituya una violación de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, puede continuar sin indemnización alguna con la explotación en su Empresa o para las necesidades de ésta."

Es verdad que ni el apartado a) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea ni el primer párrafo del artículo 12 del Real Decreto establecen con claridad cuál es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente. Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del artículo 70.4 del Convenio, conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes de la traducción, como han interpretado tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea, que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así,

cuando en el apartado 1.b) se contempla la posibilidad de que un Estado admita que cualesquiera terceros que hayan acometido la explotación de una invención sin vulnerar el texto de la traducción original, puedan continuar dicha explotación "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original. Hablar del diferente efecto jurídico de la traducción revisada respecto de la traducción original hasta el punto de contemplar la protección de terceros que hubiesen acometido la explotación de invenciones no cubiertas por la traducción original y sí por la revisada no puede reconducirse a que la traducción revisada se limite necesariamente a rectificar errores materiales o de traducción o inexactitudes de ésta. La previsión del Convenio de la Patente Europea de que los Estados han de contemplar la posibilidad de que el solicitante o titular de la patente puedan presentar una traducción revisada y condicionar los efectos jurídicos al correspondiente cumplimiento de los correspondientes requisitos (pago de la correspondiente tasa para los titulares, según el artículo 65.2 y los requisitos contemplados en el artículo 67.3 para los solicitantes), así como el reconocimiento de la posibilidad de que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos comentados del apartado 4.b), lleva inequívocamente a la conclusión de que la revisión de la traducción tiene un objetivo de mucho más alcance que el defendido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Sala de instancia. Además, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 confirma todo lo anterior al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de buena fe de terceros, no contrarias a la patente original, frente a la ampliación de protección de una patente como consecuencia de la revisión de una traducción.

Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que precisamente el que la parte recurrente ha pretendido con la presentación de la revisión de la traducción, eso es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada.

La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente del posible significado del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea, y trata de reconducirlo a la hipótesis de que "un término de las reivindicaciones pueda alterar su sentido", pero se trata de una interpretación claramente insuficiente para explicar el contenido del apartado y la protección de explotaciones comerciales de buena fe de terceros, que no parecen concebibles simplemente a partir de un eventual cambio de sentido de un término.

c) Una vez establecida la posibilidad de que mediante la revisión de la traducción se incorporen reivindicaciones no incluidas en la traducción original queda por verificar si dicha posibilidad está sometida a algún plazo o si bien puede ejercerse en cualquier momento tras la publicación de la traducción original. El artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea no contempla plazo de ningún tipo, ni mucho menos uno de carácter perentorio como el previsto en el artículo 65.1 de tres meses desde la publicación de la nota de concesión de la patente europea para la presentación de la traducción original, plazo que es sin embargo potestativo para los Estados, que pueden también prever uno de mayor duración.

Por otra parte, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 establece claramente que se trata de una posibilidad abierta en cualquier momento al titular de una patente, puesto que expresamente señala que "en todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción", lo que deja a dicho titular con esa opción abierta en los casos en que exista la ya referida diferencia de contenido entre la patente europea y su traducción originaria -aparte del supuesto marginal de que se hayan detectado errores en la traducción-.

En definitiva, esa es asimismo la conclusión a la que llevar la finalidad de la posibilidad de presentar una revisión de la traducción. En efecto, si esta facultad abierta a los titulares de las patentes tiene el objetivo ya visto de completar la protección de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado país por razones de naturaleza variada (normativa nacional, acuerdos privados, etc.) es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta "en todo momento", tal como dice el Real Decreto español, ya que las causas que pueden determinar que no se incluya todo el contenido de la patente son de distinta naturaleza y pueden cesar en momentos diversos, incluso muy posteriores a la fecha en que se registró la patente y se presentó la traducción en el país de que se trate.

Así pues, tomando en consideración la falta de previsión de un plazo específico en el Convenio de la Patente Europea y en el Real Decreto 2424/1986, el tenor del artículo 12 de esta última disposición y la finalidad a la que sirve la posibilidad de presentar una traducción revisada, según los términos ya vistos, todos esos factores conducen a la conclusión de que la facultad admitida por el referido artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea y plasmada en el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 queda abierta, sin límite de plazo, a disposición del titular de la patente desde el momento en que se presenta la traducción de la misma según lo previsto en el artículo 65.1 del Convenio de la Patente Europea y 3, 7 y 8 del citado Real Decreto 2424/1986.

En el presente supuesto, la reserva suscrita por España al Tratado de Múnich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7 de octubre de 1.992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de reivindicaciones de tales productos. Por otra parte el artículo 167.5 del Convenio estipulaba que "los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes", eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, el 167.6, que establece que "sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese

período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación", lo que podría llevar a la interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7 de octubre de 1.992.

Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-. Así. El artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar las solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación.

Al igual que en los otros casos examinados por la Sala, en el de autos la solicitud de la patente data se produjo el 1 de junio de 1989 y su publicación en el Boletín Europeo de Patentes el 15 de marzo de 1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español, tal como se ha indicado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Acuerdo. De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1.996, la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC.

Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento es la estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente." (FJ 7º)

XV CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS

XV.1 Objeto de protección y alcance

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 6362/2011)

En el fundamento cuarto de esta sentencia se declara que “el certificado complementario de protección no debe ajustarse necesariamente al contenido de la autorización de comercialización, sino eventualmente a todas las formas amparadas por la patente”.

“[...]El Abogado del Estado fundamenta el recurso en un único motivo, comprendido en el apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 3.b) y 11 del Reglamento (CEE) 1768/1992, en función de la interpretación que a los mismos ofrece la citada Sentencia del Tribunal de Justicia.

“[...]Sostiene el recurrente que, de acuerdo con el mencionado artículo 11, la expedición del certificado debe recaer sobre el producto identificado en la autorización, y puesto que la autorización de comercialización lo fue para el producto «Orgalutran-Garinelix», no puede ampliarse el certificado complementario a sus sales farmacéuticas. Y ello aunque la protección que otorga el certificado englobe las reivindicaciones que constan en la patente base, que, en este caso, comprenden efectivamente las sales farmacéuticas del producto.

El Abogado del Estado también señala que la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea no se pronuncia sobre la forma que deba revestir el certificado complementario, sino que declara que la protección del certificado abarca a todas las formas comprendidas en el ámbito de la patente base.

“[...]El motivo de casación debe desestimarse y, con él, el recurso.

La Sala de instancia aplica correctamente a este caso la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la Sentencia que transcribe parcialmente, cuyo supuesto de hecho coincide en lo esencial con el presente.

Sin necesidad de integrar los hechos de la Sentencia recurrida, pues aparecen recogidos en ella en buena medida, debemos subrayar:

Primero; «Roche» es titular de la patente base «análogos nonapéptidos y decapeptidos de la LHRH útiles como antagonistas de la LHRH», en cuya reivindicación 23 figura el producto «Garinelix» y sus sales farmacéuticas aceptables.

Segundo; la autorización de comercialización recayó sobre el medicamento «Orgalutran-Garinelix».

Tercero; el certificado complementario se pidió para «Garinelix» y sus sales farmacéuticamente aceptables, y, pese a ello, se concedió únicamente para «Garinelix».

Por último, no es controvertido el hecho de que las sales del producto «Garinelix» están protegidas por la patente y por el posterior certificado complementario de la Oficina de Patentes. La cuestión se reduce a dilucidar si debe figurar formalmente en el certificado únicamente la denominación del producto o también otros derivados comprendidos en la patente.

La cuestión prejudicial examinada por el Tribunal europeo partía de una situación muy similar: la empresa farmacéutica «Farmitalia» era titular de una patente alemana que recogía entre sus reivindicaciones las sustancias auxiliares y/o los soportes usuales. La autorización de comercialización lo fue con la denominación «Zavedos». Solicitado el certificado complementario, la Oficina Alemana de Patentes lo denegó para la «idarubicina y sales de la misma», y ello porque el certificado sólo podía expedirse para un producto que figure como elemento activo en la resolución mediante la cual se autoriza la comercialización.

La primera cuestión prejudicial planteada sobre esta base fáctica, y que ha sido reproducida textualmente en la Sentencia de instancia, se centra precisamente en si en dicho aspecto el certificado complementario ha de coincidir o no con la autorización.

Y la respuesta del Tribunal, que conviene reiterar en lo esencial, es: «siempre que un producto, en la forma mencionada en la autorización de comercialización, esté protegido por una patente de base en vigor, el certificado puede amparar el producto, en concepto de medicamento, bajo todas las formas que estén comprendidas en el ámbito de protección de la patente de base». Esta declaración, unida a los razonamientos de la anteceden conducen sin duda a considerar que el certificado complementario de protección no debe ajustarse necesariamente al contenido de la autorización de comercialización, sino eventualmente a todas las formas amparadas por la patente.

Aunque pudiera sostenerse que el tenor literal de los preceptos que cita como infringidos el Abogado del Estado permiten la interpretación opuesta, lo cierto es que ni este Tribunal Supremo ni el de primera instancia pueden sustraerse a la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la misión que le es tradicionalmente asignada en los tratados constitutivos europeos y la concreta función que asume mediante la resolución de las cuestiones prejudiciales (artículo 267 del Tratado de funcionamiento), consistente en aportar a los Tribunales nacionales los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio (Sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke, C-83/91, 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, 30 de septiembre de 2010, C-392/09, 15 de septiembre de 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C-197/10, y 19 de junio de 2012, C-307/10, y 5 julio de 2012, Propiedad intelectual e industrial, C-509/10).

Tampoco comparte esta Sala la distinción que ofrece el Abogado del Estado entre lo que constituye el objeto de protección material del certificado complementario y su contenido formal. Desde luego, de la lectura de la Sentencia del Tribunal de Justicia no se desprende tal idea; esta hubiera exigido otra redacción del fallo a fin de acomodarlo a los términos en que se presentaba la cuestión prejudicial. El planteamiento de la cuestión no atañía a la protección que, en abstracto, dispensa el certificado complementario, sino al problema de si en el certificado deben figurar otras formas del producto no indicadas en la autorización de comercialización pero sí acogidas en la

patente y cuya inclusión solicita el interesado. Responde a la tesis opuesta de la que aquí defiende el recurrente la literalidad de la declaración del Tribunal de que el certificado puede amparar el producto bajo todas las formas que estén comprendidas en la patente base.

Además, los razonamientos de la misma Sentencia para referirse a la protección que dispensa el certificado complementario no se refieren a una protección meramente genérica o eventual, sino concreta y actual, cuyo límite depende únicamente del contenido de esa patente base y lo solicitado por la empresa titular de la misma.” (FJ 2º y 4º)

XVI MODELOS DE UTILIDAD

XVI.1 Estado de la técnica en relación con la novedad y actividad inventiva exigibles

STS de 18 de junio de 2009 (RC 5595/2007)

Se declara por la Sala que la publicación de un modelo industrial en el BOPI constituye una divulgación comprendida en el estado de la técnica respecto de la que se ha de evaluar la novedad y actividad inventiva de un modelo de utilidad.

“[...] Sostiene la sociedad actora que el artículo 145.2 de la Ley de Patentes veda el registro de modelos de utilidad cuando estuvieran previamente solicitados otros modelos de utilidad, los cuales estarían comprendidos, por su fecha anterior de presentación, en el estado de la técnica; pero que no reciben la misma capacidad obstativa los modelos industriales anteriores, como es el caso de autos, en el que la denegación se ha debido a la prioridad de un modelo industrial.

El motivo tampoco puede prosperar. En efecto, a la hora de calibrar el alcance del precepto invocado no puede prescindirse de lo estipulado en el apartado 1 del mismo artículo 145 de la Ley de Patentes. Es en este primer apartado -convenientemente citado por la Sentencia recurrida- en el que la Ley define lo que debe entenderse por estado de la técnica, respecto a lo que lo previsto en el apartado 2 (la consideración como tal estado de la técnica de las solicitudes previas de patentes o modelos de utilidad) no es, en definitiva, sino una mera aclaración o concreción. Así, el artículo 145.1 estipula que debe entenderse como estado de la técnica "con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad [...] todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita y oral, por una utilización o por cualquier otro medio". Pues bien, a tenor de esta previsión poca duda puede haber de que un modelo industrial (cuya descripción es necesariamente publicada en el Boletín Oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas) constituye una divulgación de una modalidad inventiva mediante una descripción escrita que queda comprendida en el estado de la técnica a los referidos efectos legales. En consecuencia no se ha producido ninguna infracción del artículo 145.2, ya que el mismo que no hace sino evitar dudas respecto a la aplicabilidad de lo previsto en el apartado primero a las previas solicitudes de patentes y modelos de utilidad, lo que, en contra de lo que afirma la actora, reforzaría la prioridad obstaculizante de un modelo industrial anterior.” (FJ 5º)

XVI.2 Ausencia de informes que desvirtúen los de la OEPM

STS de 24 de septiembre de 2010 (RC 6208/2009)

“[...] En lo que concierne a las diferencias de configuración entre el modelo impugnado y la patente previa, es cierto que la Sala de instancia se limita a aceptar las conclusiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como lo es que difícilmente podía obrar de otro modo ante la ausencia de informes contrarios que las desvirtuasen.

El juicio técnico sobre las diferencias de diseño de algunos elementos debe ser compartido a falta de otros elementos de prueba, al igual que la conclusión (implícita en los informes) de que la nueva configuración hace que el modelo de utilidad admitido aporte un resultado industrial propio, por más que sea común la finalidad esencial de toda puerta más o menos análoga. El recurrente sigue insistiendo en que se trata de "simples e insignificantes modificaciones encaminadas a burlar el estado de la técnica anterior" pero la apreciación de la prueba hecha por el tribunal de instancia, que respetamos en casación, no permite compartir este juicio.

Sentado lo anterior, el resto del razonamiento inserto en este motivo de casación (esto es, la parte de él que trata de suscitar el debate sobre si el nuevo modelo de utilidad cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva) tampoco podrá ser acogido. Se trata de cuestiones no suscitadas propiamente en el debate de instancia y que, en realidad, se apartan de lo que constituyó -y sigue constituyendo- el argumento central del recurso, esto es, que el nuevo modelo "vacía absolutamente de contenido el monopolio de mi representada [pues] resulta una mera reproducción de su invención". Negada esta última premisa, nada hay en los autos que obste a la admisión del modelo ya que éste, distinto de la patente, es fruto de la actividad inventiva de quien lo concibe e incorpora de suyo novedades aptas para su utilización industrial, como sucedió en su día con la invención patentada por el recurrente frente a puertas más o menos análogas.

No puede, en consecuencia, estimarse que la decisión de la Sala territorial al hacer suyos los informes de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya en este caso dejado sin efecto la protección de la patente prioritaria ni que resulte contraria a los artículos 143.1 y 60 de la Ley de Patentes o al artículo 69 del Convenio de la Patente Europea. ” (FJ 4º)

XVI.3 Caducidad

STS de 23 de septiembre de 2009 (RC 1128/2008)

“[...] El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil J. ZIMMER MASCHINENBAU GESELLSCHAFT MBH se articula en la formulación de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

La parte recurrente sostiene que la Sala de instancia ha infringido el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el principio de subsanación, y el artículo 14 de la Constitución, en relación con el principio de igualdad, así como la doctrina jurisprudencial, en la medida en que la Oficina registral, a diferencia de lo resuelto en otros procedimientos, no otorgó un trámite a cumplimentar por el titular del modelo de utilidad que le permitiera subsanar el defecto consistente en el impago de la cuarta anualidad, que motivó la declaración de caducidad, al ser insuficiente el pago efectuado correspondiente a las tasas de concesión y la tercera anualidad.” (FJ 3º)

“[...] El único motivo de casación articulado por la parte recurrente, que se funda, como hemos expuesto, en la infracción del artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede ser acogido, puesto que apreciamos que la Sala de instancia acierta al considerar, en este supuesto, inaplicable esta disposición legal, que establece el deber de la Administración de dar oportunidad de subsanación al interesado de trámites que debe cumplimentar, en cuanto que la Ley 16/1986, de 20 de marzo, de Patentes, contiene una regulación singular y específica sobre la caducidad de las patentes, derivada de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, y sobre las obligaciones que se imponen al titular para mantenerla en vigor (artículos 116.1 c) y 161 de la Ley de Patentes).

En efecto, como precisa la sentencia recurrida, con convincente rigor jurídico, de la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 23 de mayo de 2003 (RC 6283/1998) y 7 de octubre de 2003 (RC 1722/1998), se desprende que no es exigible que la Oficina Española de Patentes y Marcas requiera o notifique previamente al interesado la posibilidad de declarar la caducidad de la patente por no haberse satisfecho la tasa anual, pues la pérdida de vigencia se produce automáticamente, según se infiere del artículo 116 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En la referida sentencia de esta Sala jurisdiccional de 23 de mayo de 2003 (RC 6283/1998), declaramos:

«[...] El régimen legal a que se ha hecho mención no prevé esa previa notificación, por lo que el efecto automático que se liga al no pago de la anualidad, esto es, la caducidad, es inmanente al derecho a la patente y debe ser conocido por su titular desde el momento en que la solicita por sí o por persona interpuesta, al tratarse de un requisito constitutivo de su pervivencia. De aquí que deban decaer los motivos quinto y sexto, pues al establecerse por el legislador el régimen aplicable, no cabe la analogía con lo previsto en otros sectores del ordenamiento jurídico a los que se alude en el recurso, que responde a criterios de apreciación diferentes y en los que se valoran otros elementos y, desde luego, en ningún caso, el referido al régimen sancionador o al de caducidad del procedimiento administrativo, pues la caducidad que aquí se examina no tiene naturaleza de sanción, ni se dicta estando pendiente ningún procedimiento que deba resolverse en tiempo determinado. Es más, los supuestos mencionados a que se refieren los artículos 39 y 40 del Reglamento revelan que el propósito del legislador era excluir de esa previa notificación al supuesto de falta de pago de la anualidad, pues en virtud del principio "inclusius unus exclusius alterius", queda claro que si hubiera sido su intención preverla para ese caso lo hubiera regulado expresamente.»

En este mismo sentido, la precedente sentencia de esta Sala jurisdiccional de 21 de abril de 1994 (RA 1882/1992), tras recordar el régimen jurídico aplicable por incumplimiento de la obligación de pago en tiempo oportuno de una anualidad, determina que la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes aplicable, no exige, en este supuesto, la instrucción por el Registro de la Propiedad Industrial de expediente previo a tal declaración, como requiere en el supuesto del apartado 1 d) del artículo 116 del

referido cuerpo legal, de modo que no se produce indefensión jurídica cuando el titular de una patente incurre en la omisión del pago efectivo de una anualidad:

«En virtud de lo dispuesto en el apartado c), del punto 1, del artículo 116, de la Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes, éstas caducan «por la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente». El punto 3, de la mentada Ley dispone que «en los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de vida de la patente para el cual no hubiese sido abonada la anualidad». El punto 4, de la indicada Ley determina que «en el supuesto del número 1, letra d), la caducidad será declarada previa instrucción por el Registro de la Propiedad Industrial del correspondiente expediente administrativo».

El punto 1, del artículo 177, de la citada Ley 11/1986, dispone que «la patente cuya caducidad se hubiese producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor». Añadiendo el punto 2, de dicho precepto legal que «la alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y deberá ser publicada en dicho Boletín, para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma».

Por otra parte, el artículo 160, en su punto 1, de la mencionada Ley 11/1986, establece la obligación para el solicitante o titular de la patente de «abonar las tasas que figuran en el Anexo de la presente Ley y que forman parte de la misma»; añadiendo, en su punto 2, que «la falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir de la fecha en que el Registro haya notificado la omisión al solicitante privará de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse».

Por último, y en lo que aquí importa, el artículo 161 de la referida Ley establece que: 1) Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el Anexo mencionado en el artículo 160. 2) Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente al pago podrá ser válidamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente. 3) Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber sido hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo correspondiente, dentro de los seis meses siguientes. 4) La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente exonera el pago de las dos primeras anualidades.

[...] Que, la Ley aplicable no exige -para el supuesto de caducidad por falta de pago de anualidades-, la instrucción por el Registro de la Propiedad Industrial, del expediente previo a tal declaración, como exige en el supuesto del punto 1, apartado d), del artículo 116. C) Que, la entidad recurrente al pretender en vía administrativa la «rehabilitación» de la patente en cuestión, partía de la

aceptación de la declaración de caducidad. D) Que, no es de aplicación al supuesto de actual referencia el principio de «compensación de culpas», que por razones de equidad y lógica, señala a tal efecto el artículo 1103, en relación con el artículo 3-2, del Código Civil y, que según la recurrente se admite «sensu contrario» por el artículo 112 en relación con el 79-1, de la Ley de Procedimiento Administrativo; pues, el punto 4, del artículo 166, de la Ley 11/1986, sólo exige la instrucción de expediente administrativo, como previo a la declaración de caducidad, en el supuesto concreto de la letra d) de su número 1 -«si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria»-; puesto que, para el supuesto de «falta de pago de una anualidad», existe una específica norma para entender cuando se produce la omisión que da lugar a la caducidad -comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiese sido abonada la anualidad-; es decir, no la hace depender de una específica notificación de la omisión de pago efectivo de una anualidad, con obligación de la Administración de comunicarle al pagador moroso. E) Que, en todo caso, el artículo 160 de la Ley 11/1986, establece la obligación del solicitante o el titular de una patente, de abonar las tasas que figuran en el Anexo de la citada Ley, cuya tasa no se encuentra sometida a lo dispuesto en la Ley 17/1975, de 2 mayo, Ley de Tasas y Exenciones Parafiscales de 26 diciembre 1958 y Ley General Tributaria y Disposiciones Complementarias. Pero, su falta de pago produce distintos efectos: por una parte la caducidad de la patente, cuando aquél no se hace en tiempo oportuno, respecto de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente - apartado c), del punto 1, del artículo 116 de la citada Ley-, que no se hace depender de fecha alguna en que se haya notificado la omisión al solicitante; y, por otra parte la «privación de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse», que la hace depender de la fecha en que el Registro haya notificado la omisión de pago al solicitante, con la particularidad de que «cuando deja de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de una solicitud de patente, se reputará que la solicitud ha sido retirada». Por último el artículo 161, de la mentada Ley 11/1986, establece que «para mantener» en vigor la patente el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el Anexo mencionado en el artículo 160; cuyo abono ha de hacerse por años adelantados, durante la vigencia de la patente; siendo la fecha de vencimiento de cada anualidad, el último día del mes de aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. De lo que se desprende que, el mantenimiento del vigor de la patente depende del abono de dichas anualidades. E) Que, no existe indefensión jurídica alguna para la hoy recurrente, puesto que la misma era en todo momento conocedora de su obligación de pago de las anualidades correspondientes y, también conocedora del hecho de que, desde 1982 no había efectuado el pago de las mismas.».

Por ello, la invocación de la infracción por la sentencia recurrida del artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que «cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo», resulta infundada, en cuanto que apreciamos que no existe la omisión de una actuación procedimental debida que comprometa el deber constitucional de buena administración y consideramos que

no cabe desplazar a la Administración los efectos jurídicos derivados del incumplimiento de la carga que incumbe al titular de la patente para mantenerla en vigor de abonar en plazo la anualidad correspondiente.” (FJ 4º)

XVII MODELOS INDUSTRIALES

XVII.1 Modelos Industriales del RDL de 26/7/1929 (Estatuto sobre Propiedad Industrial). Concepto y novedad exigible

STS de 10 de junio de 2010 (RD 2404/2009)

“[...] la noción de modelo industrial que contenía el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (Estatuto que en cuanto a la regulación de aquella figura jurídica ha sido ya derogado por la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), era forzoso acceder a la inscripción registral de un modelo industrial que contuviera diferencias formales junto a las similitudes que normalmente han de tener unos instrumentos con las funciones y caracteres propios de los muebles expositores. Lo decisivo era, en el régimen ya derogado, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes de aquellos instrumentos. La comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable,

Ciertamente el artículo 188 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial permitía denegar la concesión de los modelos industriales cuando se probare documentalmente que el modelo solicitado carecía de la condición de novedad, pero esta conclusión requiere un respaldo acreditativo que no se logró en el proceso de instancia.” (FJ 4º)

STS de 30 de diciembre de 2009 (RC 1589/2008)

“[...] lo que caracteriza a los modelos industriales, frente a lo que ocurre con los modelos de utilidad, es tan sólo la configuración formal, sin que se requiera una innovación funcional o de utilidad. En los términos del artículo 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial, los modelos industriales se caracterizan por su "estructura, configuración, ornamentación o representación". Y el artículo 169 del mismo texto legal dice con toda claridad que "el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y da origen a un resultado industrial y el modelo industrial protege únicamente la forma". En parecidos términos se expresa el artículo 143.1 de la Ley de Patentes en relación con los modelos de utilidad. ” (FJ 2º)

STS de 2 de junio de 2009 (RC 5456/2007)

“[...] En este sentido, procede recordar la consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se expone en la sentencia de 26 de enero de 2006 (RC 3575/2003), en relación con la atribución al Tribunal de

instancia de la potestad de valorar las pruebas practicadas tendentes a acreditar las características de novedad de un modelo industrial, en contraposición con otras modalidades de registro oponentes, en cuyo cometido no puede ser sustituido por el Tribunal de casación, en la que dijimos:

«En lo que respecta al examen de las novedades del modelo impugnado [...] baste decir que las conclusiones del tribunal de instancia se obtienen a partir de la apreciación de los diferentes informes periciales obrantes en autos, exhaustivamente analizados por aquel tribunal, sin que en casación pueda prevalecer la opinión contraria de la parte recurrente sobre aquella apreciación, de carácter predominantemente técnico. Como es bien sabido, las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen el carácter de cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a los juzgadores de la instancia.

[...]

En primer lugar, la comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes como hace la recurrente al contrastar partes específicas de unas llaves inglesas y de otras. Es posible, en efecto, que frente a coincidencias parciales existan también diferencias añadidas, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable, mientras que la funcionalidad o el beneficio utilitario corresponde más bien a los modelos de utilidad, esto es, aquéllos de cuya configuración, estructura o constitución resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Hemos repetido en numerosas ocasiones (la cita de las sentencias que así lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001) que "para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se diferencie de modelo anteriormente registrado hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también [...] que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma."

Configurada en estos términos la noción de modelo industrial que contenía el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (Estatuto que en cuanto a la regulación de aquella figura jurídica ha sido ya derogado por la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), era forzoso acceder a la inscripción registral de un modelo industrial que contuviera diferencias formales junto a las similitudes que forzosamente han de tener unos instrumentos con las funciones y caracteres propios de las "llaves inglesas". Lo decisivo era, en el régimen ya derogado, que

el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes ("formas generales", por emplear la terminología de la recurrente") de aquellos instrumentos.» (FJ 6º)

XVII.2 Invocación de infracción de los arts. 6 y 7 de la Ley 20/1003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial, así como de la jurisprudencia. Doctrina general.

STS de 23 de mayo de 2012 (RC 287/2011)

“[...] Sostiene el recurrente que se han interpretado de forma errónea los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003, de 7 de julio) ya que se ha atribuido a las botellas una identidad formal basada sólo en su estructura o contorno, pero no en los dibujos trazados en la superficie de las botellas, a los que ha rechazado indebidamente como formas que contribuyen a la novedad y singularidad de las variantes del modelo industrial cuyo registro se pretendía. Asimismo se aduce infracción de la jurisprudencia relativa a las exigencias de novedad en los modelos industriales.

El motivo no puede prosperar. No puede afirmarse en absoluto, como hace la parte recurrente, que la Sala de instancia se haya basado exclusivamente en la forma de las botellas de las variantes rechazadas y que no haya tenido en consideración los dibujos trazados sobre su superficie. Al contrario, basta la lectura del fundamento tercero que se ha reproducido supra para constatar que la Sala ha tenido en cuenta, como es obligado en función de los preceptos que la propia parte invoca, ambos elementos. Lo que sucede es que su valoración conjunta le lleva al órgano judicial a la conclusión de que en las variantes rechazadas no existe novedad, pues la forma de las botellas es idéntica y los dibujos y nervios no son lo suficientemente diferenciadores como para poder afirmar la novedad de los modelos industriales. No existe pues infracción alguna ni de los preceptos citados de la Ley 20/2003 ni de la jurisprudencia sobre la novedad de los modelos industriales, sino una valoración de circunstancias fácticas (las diferencias de las variantes del modelo industrial de la botella con sus dibujos respecto de las marcas opuestas) que no puede ser revisado en casación, según constante jurisprudencia y que, en consecuencia, no puede ser substituido por la valoración de la propia parte recurrente.

En efecto, en materia de marcas y modelos industriales hemos reiterado abundantemente que determinadas valoraciones de hechos (como riesgo de confusión o asociación entre marcas, novedad, etc.) corresponden a los órganos judiciales de instancia, al estar el recurso de casación circunscrito a la revisión de la aplicabilidad e interpretación del derecho. Las valoraciones de hechos sólo podrían ser revisados en esta sede en caso de que se expresen mediante juicios no motivados, arbitrarios o incurridos en error patente lo que, como se ha indicado, en modo alguno sucede en el caso de autos. En consecuencia, debe rechazarse el motivo. (FJ 3º)

XVIII DIBUJOS INDUSTRIALES

XVIII.1 Contraste entre dibujos industriales y marcas

STS de 8 de julio de 2009 (RC 4518/2007)

“[...] El grupo Osborne en su contestación a la demanda ha insistido una y otra vez sobre la notoriedad y el renombre de sus marcas gráficas del toro por cuanto pueden reputarse de "generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios o actividades que distinguen dicha marca" (artículo 8.2 de la misma Ley). Y este carácter se ha apreciado en diversas ocasiones por esta Sala , como en la reciente sentencia de 21 de mayo de 2009, dictada en el recurso de casación número 4679/07 cuyos fundamentos jurídicos resulta conveniente transcribir :

“Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver otros recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del "toro de Osborne" merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de diciembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la "figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente" y en la de 13 de julio de 2005 respecto de otra marca que incluía la figura de un "toro en plena carrera,(...) Quiérese decir pues que, como es habitual en materia de marcas, serán las particularidades de cada signo analizado las que inclinarán el juicio en un sentido o en otro”

Siendo cierto que no sería procedente inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial marcas que, efectivamente, incorporaran sin más la silueta de un toro negro igual que el de Osborne, también lo es que en este caso el signo a cuya inscripción se accedió bien puede considerarse diferente, en su conjunto, de las marcas prioritarias opuestas por quien hoy es recurrente. No es en absoluto irrazonable concluir, como hace el tribunal sentenciador, que los animales de la nueva marca difieren en parte del "toro de Osborne" y que, además y sobre todo, el resto de los elementos propios de aquélla la configuran como objetivamente distinta de las opuestas.”

Nuestra respuesta será favorable a la estimación parcial de la demanda pues consideramos, tras el análisis comparativo entre las distintas variantes del dibujo industrial solicitado y el gráfico del toro propio de las marcas del "Grupo Osborne", que en lo que se refiere a la variante "B" no existen diferencias suficientes que excluyan el riesgo de confusión. Entendemos que el contraste entre ambos signos pone de manifiesto las semejanzas entre la citada versión del dibujo industrial y las marcas

gráficas opuestas por el Grupo Osborne, de manera que únicamente debió acceder al registro el dibujo industrial solicitado en las restantes denominadas "A, C y D". Es evidente que la aludida versión "B" del dibujo industrial solicitado y las marcas gráficas del recurrente presentan claras similitudes, pues, en ambas se representa la silueta de un toro en similar posición, representado frontalmente y con la cabeza erguida, mientras que en los restantes diseños del dibujo se representa un toro en posición lateral y de costado. La solicitada reproduce un toro negro y parado, con similares proporciones, mientras que en las demás presentan posiciones laterales o de perfil del toro en movimiento a diferencia de las marcas gráficas de Osborne. En contra de lo que ocurre con la versión "B" del dibujo estas diferencias tienen, por sí solas, poder identificativo suficiente y presentan relevancia sustancial frente al consumidor.

Atendiendo a las referidas similitudes entre la versión "B" del dibujo y el gráfico del toro de Osborne, y a la circunstancia de que los productos y servicios que protegen coinciden en su ámbito aplicativo, pues el dibujo industrial se solicita para la ornamentación de camisetas y prendas de vestir, mientras que las marcas del grupo indicado se refieren a vestidos en general, esto es, los dos signos se refieren al mismo ámbito aplicativo, lo cierto es que la prioridad registral de las marcas invocadas por la recurrente resulta decisiva para la estimación parcial del recurso." (FJ 3º)

STS de 21 de abril de 2009 (RC 2068/2007)

"[...] Esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado que la marca nº 437.001, carente de cualquier letra o palabra, con gráfico de un cocodrilo con las cuatro patas posadas en el suelo, la cola levantada y la boca abierta, con aspecto erizado y en posición de атаque, símbolo de la conocida marca "CHEMISE LACOSTE", es compatible con:

1.- El dibujo industrial nº 20.372, consistente en la figura de un caimán puesto de pié que se mantiene erguido sobre sus patas traseras. Así se afirma en la STS de 2 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 4703/94, en la que, tras rechazarse la existencia de cualquier semejanza fonética o gráfica, añade que: "aunque la nueva Ley incluye también la semejanza conceptual, tampoco cabe admitir dentro de la misma el hecho de que ambos representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar que la marca inscrita nº 437.001 ostentaba un derecho absoluto preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda de que la marca inscrita inscribió una figura concreta, individualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisas, pero que de ningún modo puede pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes que de ningún modo persiguen imitar a la marca inscrita, ni mucho menos aprovecharse de su fama o crédito".

2.- El dibujo industrial nº 19.543, variedad C, para ornamentación en prendas de vestir, consistente en el dibujo de un cocodrilo de color verde, erguido, vestido con camiseta de rayas, con el dibujo de un hombre agachado. Así se mantiene en la STS de 28 de noviembre de 2001, dictada en el recurso de casación nº 5073/94, en la que se confirma la sentencia de instancia que había apreciado que el dibujo aspirante

presenta "diferencias apreciables de forma y configuración que no pueden considerarse anticipadas por la marca oponente al ser completamente diferentes". Y

3.- La marca n° 2.286.053 "L'ITWAN", mixta con gráfico, para productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería). Así se aprecia en la STS de 7 de mayo de 2008, recaída en el recurso de casación n° 1340/2006. No es necesario reproducir en su totalidad el texto de esta sentencia, cuyo fundamento de derecho cuarto está dedicado a rechazar el motivo primero del recurso de casación en el que se imputaba a la sentencia de instancia haber incurrido en incongruencia omisiva por no haber tenido en cuenta el carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria. Si es preciso en cambio reproducir el fundamento de derecho quinto, en el que se examina el motivo segundo de aquel recurso de casación, cuya relación con el único motivo de este recurso de casación es evidente. Dice así el referido fundamento de derecho quinto de la citada sentencia:"

"QUINTO.- También el motivo segundo del recurso debe ser desestimado. Las razones que aduce la recurrente para sostener que existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia negados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002-).

Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias que cita la recurrente porque en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Esta afirmación viene confirmada en el presente supuesto por las sentencias dictadas con fechas 28 de noviembre de 2001 (RC 5073/1994) y 2 de noviembre de 2001 (RC 4703/1994), en recursos interpuestos por la actual recurrente, que confirmaron el acceso al Registro de dos dibujos industriales consistentes también en la figura de un caimán, si bien en distinta postura al que es objeto de este recurso, por no admitir dentro del concepto de semejanza conceptual <<el hecho de que ambas representan figuras de caimán o cocodrilo, pues lo contrario sería tanto como afirmar

que la marca inscrita n° 437.001 ostentaba un derecho absoluto y preferente sobre cualquier figura de caimán o cocodrilo, dado que ello significaría atribuirse en exclusiva el uso de una figura de un animal común, en perjuicio de todos los demás posibles usuarios, que tienen derecho a utilizar tal figura como elemento perteneciente al dominio público sin excluir a los demás, y no ofrece duda que la marca inscrita inscribió una figura concreta, individualizadora y peculiar de un cocodrilo que aparece unido a su marca notoria para camisas, pero que de ningún modo puede pretender extender en exclusiva para cualquier clase de figuras de caimanes o cocodrilos diferentes>>". ” (FJ 2º)

“[...] De lo expuesto se desprende que esta Sala ha reconocido inequívocamente y con reiteración el carácter notorio de la marca prioritaria, con derecho por ello a una protección reforzada de conformidad con el art. 8 de la Ley de Marcas 17/2001, aplicable a este caso. Lo que no ha impedido el acceso al Registro de dos dibujos industriales y de una marca que incluyen las figuras de un caimán o de un cocodrilo, al haberse admitido la existencia de diferencias excluyentes -incluso ponderando ese derecho a una mayor protección- de todo riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca prioritaria. Con otras palabras, nuestra jurisprudencia ha rechazado la existencia de la semejanza conceptual en que el único motivo de este recurso se funda. Por ello, de conformidad con idéntico criterio, lo que viene exigido por el principio de igualdad en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico, procede declarar no haber lugar al recurso de casación.” (FJ 3º)

XIX INTANGIBILIDAD DE LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

XIX.1 Doctrina de la Sala

STS de 21 de diciembre de 2012 (RC 1319/2012)

“[...] En cuanto a la semejanza denominativa del nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica" y la marca y el nombre comercial "Viajes Euroamérica, S.A." la apreciación de la Sala de instancia es también conforme al artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que el motivo no podrá ser acogido en esta parte.

Reiteradamente hemos afirmado que el recurso de casación en materia de marcas o nombres comerciales no se puede transformar en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni es adecuado que mediante aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias o semejanzas apreciadas. La argumentación de la parte recurrente no es, en definitiva, sino un intento de rebatir las semejanzas que el Tribunal Superior de Justicia ha encontrado entre los distintivos confrontados, para concluir que prevalece sobre ellas la falta de similitud de los signos.

En efecto, el contenido de esta parte del segundo motivo va dirigido en realidad a poner de relieve las diferencias (sobre todo gráficas) no consideradas bastantes por el tribunal de instancia para justificar la coexistencia de los signos, en un concreto ámbito de servicios protegidos. Según tantas veces hemos repetido, la apreciación de instancia debe prevalecer salvo que en casación se demuestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede.” (FJ 4º)

STS de 28 de septiembre de 2012 (RC 6507/2011)

“[...]Una insistente jurisprudencia destaca que las apreciaciones sobre hechos, tales como la declaración de hechos probados o las decisiones que en Derecho de marcas se hacen sobre existencia o no de riesgo de confusión, ámbitos aplicativos, etcétera, resultan intangibles en sede casacional siempre que se encuentren expresadas de forma motivada y razonable y no incurran en error patente (por ejemplo, Sentencias de 5 de abril de 2010, RC 1235/2008, 14 de enero de 2011, RC 5054/2009, y 12 de julio de 2011, RC 6072/2010).” (FJ 4º)

La STS de 29 de junio de 2012 (RC 4473/2011) expone la doctrina sobre la escasa virtualidad de la invocación jurisprudencial referida a casos distintos sobre la que se insiste en la de 27 de septiembre de 2012 (RC557/2012), en los siguientes términos

“[...] la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, no puede tampoco ser acogida, toda vez que dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002." (FJ 4º)

STS de 14 de marzo de 2012 (RC1478/2011)

"[...] Cabe añadir que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación." (FJ 5º)

STS de 24 de febrero de 2012 (RC 609/2011)

"[...] Las restantes alegaciones tampoco son acogibles. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-,

puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.” (FJ 5º)

STS de 17 de febrero de 2012 (RC 4023/2011)

“[...] Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas aún cuando presentan en este caso las coincidencias aplicativas apreciadas en los signos, se perciben los suficientemente diferenciables para descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida entre ellas permitiendo el acceso registral de la aspirante, pese a que bajo la cobertura de este recurso intente la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las hipotéticas semejanzas invocadas entre las marcas enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.” (FJ 4º)

STS de 13 de enero de 2012 (RC 2520/2011)

“[...] El motivo no puede estimarse. En materia de signos distintivos no podemos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y registrabilidad se hayan efectuado en la instancia, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto. Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar si existe identidad o semejanza entre los signos comparados y el grado de la misma, así como si existe coincidencia o afinidad aplicativa entre los ámbitos de protección respectivos, por ser los productos o servicios idénticos o similares o guardar alguna conexión mercantil, y efectuar una comparación interrelacionada. En esta labor, aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le

permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error o asociación indebida entre ellos, por llevarle a la equivocación de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.” (FJ 4º)

STS de 20 de diciembre de 2011

“[...] lo que combate la parte no es tanto la interpretación del precepto cuanto su aplicación al caso, cuestionando una apreciación fáctica que no puede ser revisada en casación al no ser arbitraria ni patente. Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, el recurso de casación está exclusivamente encaminado a la revisión del derecho y no a la reconsideración de los hechos probados o de las apreciaciones sobre hechos, como el de si una concreta unión de varios términos denominativos y gráficos determinados puede ser apreciada con distintividad suficiente para acceder a registro. Pues bien, tal como hemos dicho, la apreciación efectuada por la Sala de instancia, al estar razonada y no incurrir en los vicios ya indicados, es una valoración de naturaleza factual que no puede ser revisada por esta Sala de casación.” (FJ 5º)

STS de 14 de noviembre de 2011 (RC 429/2011)

“[...] El motivo no puede prosperar. La argumentación empleada en su defensa encubre una discrepancia con la valoración efectuada por la Sala juzgadora sobre la concurrencia o no de riesgo de confusión entre las marcas.

Como conoce la recurrente, que alude a esta jurisprudencia en el escrito de interposición del recurso, la casación no es un remedio idóneo para rectificar los hechos probados o, más genéricamente, las apreciaciones de hechos efectuadas en la instancia, ya que este recurso está configurado por la ley exclusivamente para la revisión del derecho (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 27 de abril de 2.005 -RC 6.342/2.002-, de 4 de noviembre de 2.009 -RC 3.877/2.008-, de 9 de junio de 2.010 -RC 1.069/2.009-, y de 14 de enero de 2.011 -RC 5.054/2.009). El recurso de casación se encamina únicamente a revisar la correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas, incluidas las escasas que regulan el valor de las pruebas tasadas, pero no las valoraciones fácticas, que sólo podrían ser anuladas y rectificadas en los supuestos en los que no se expresasen de forma motivada o pudieran incurrir en falta de razonabilidad, arbitrariedad o error patente. También hemos señalado con frecuencia que los criterios interpretativos que sobre la forma de hacer las comparaciones ha ido consagrando esta Sala deben ser entendidos de forma flexible y casuista y, en todo caso, subordinados al principio prevalente de que la comparación debe hacerse, en definitiva, comparando los conjuntos gráfico-denominativos de las marcas enfrentadas.

En este concreto supuesto la Sala de instancia ha valorado la semejanza de los signos distintivos conforme a los criterios que menciona en su segundo fundamento de Derecho, los cuales responden, sustancialmente, a los propugnados por la jurisprudencia. Como consecuencia de dicha actividad, ha concluido que «CONGUITOS» y «COTYTOS» son marcas suficientemente distintivas a efectos de apreciar el eventual de riesgo de confusión de los consumidores sobre la procedencia de los productos.

Este parecer podrá compartirse o no, pero sin duda no es fruto de un error manifiesto ni de una arbitrariedad. Basta con una visión global y superficial de los términos confrontados para advertir que, aunque disponen de ciertas coincidencias, también poseen notables diferencias. La valoración de si esas coincidencias son suficientemente distintivas para eludir el peligro de confusión y asociación en el mercado constituye precisamente la actividad que compete exclusivamente a la Sala de instancia y no es revisable en casación.” (FJ 2º)

STS de 13 de julio de 2011 (RC 2771/2010)

“[...] Es cierto que esta valoración no es acertada en lo referente al ámbito comercial a que están destinados los productos amparados por las marcas. La clase 3 del nomenclátor en que se incluyen los productos de la marca «INTEGRA» comprende los relativos a perfumería y cosmética, y los distinguidos por la marca oponente, «INTEGRAL», pertenecientes a la clase 21, engloba enseres relacionados con la higiene dental, como son: «cepillos de dientes, mondadientes; porta-cepillos de dientes y porta-mondadientes que no sean de metales preciosos; hilo dental y utensilios de tocador». No es aceptable la idea de la recurrente al generalizar la semejanza de los productos, pero tampoco el parecer tan categórico de la Sala de instancia respecto a que los artículos recogidos por las marcas pertenecen a esferas aplicativas independientes, pues pueden resultar coincidentes en determinados objetos, como «cepillos de dientes» o determinados utensilios de tocador al pertenecer igualmente al área comercial o de distribución de los productos de perfumería.

Sin embargo, una convergencia parcial en el ámbito aplicativo no entraña necesariamente la incompatibilidad de los signos enfrentados cuando presentan otras diferencias para discriminarlos en el mercado, y el juicio de la Sala de instancia sobre la aptitud identificativa de la marca novel no puede calificarse de irrazonable, ni arbitrario, ni patentemente erróneo, pues la coincidencia fragmentaria de los términos no es un criterio absoluto o prevalente. El peso de los elementos más distintivos o el mayor o menor rigor en la comparación de las marcas en función de la coincidencia aplicativa, por referirnos a los criterios invocados por la parte recurrente, han de ser valorados por su relación con su conjunto denominativo. La Sentencia expresa de manera motivada la inexistencia de riesgo de confusión y asociación entre las marcas opuestas a través de una comparación de las mismas que no es opuesta a la jurisprudencia de esta Sala, destacando las disparidades de los distintivos considerados en el plano gramatical y conceptual, y efectuando una valoración sobre el riesgo de confusión que, como todo juicio valorativo, es discutible, pero que no puede ser revisado en esta sede casacional.

Recordemos en último término la reiterada y constante jurisprudencia, que la recurrente menciona expresamente, de que en sede de casación son intangibles los hechos declarados probados y las apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia. El recurso de casación se encamina únicamente a revisar la correcta aplicación e interpretación de las normas jurídicas, incluidas las escasas que regulan el valor de las pruebas tasadas, pero no las valoraciones fácticas, que sólo podrían ser anuladas y rectificadas en los supuestos en los que no se expresen motivadamente o puedan incurrir en falta de razonabilidad, arbitrariedad o error patente. De esta manera,

cuando dichos juicios de naturaleza fáctica se expresan de forma motivada y razonable y no incurrir en error manifiesto o arbitrariedad, no pueden ser revisados o sustituidos por esta Sala de casación (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998-, de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-, de 7 de marzo de 2.006 -RC 5.565/2.003-, de 4 de octubre de 2.006 -RC 7.075/2.003-, de 23 de enero de 2.007 -RC 6.458/2.003- y 18 de julio de 2.007 -RC 10.573/2.004-).” (FJ 2º)

STS de 23 de diciembre de 2010 (RC 6717/2009)

“[...] Recordemos, por último, como decíamos en la última de la Sentencias citadas, que no tiene por objeto la casación homogeneizar las apreciaciones sobre confundibilidad efectuadas por distintos tribunales sentenciadores de instancia en sucesivos supuestos análogos, sino verificar si en cada uno de ellos se han aplicado correctamente la Ley mencionada y la jurisprudencia sobre la misma entendida ésta como la que versa sobre el procedimiento y criterios de comparación más que sobre los resultados de la comparación en los distintos casos. Una situación procesal distinta se produce, naturalmente, cuando se detecta en casación una infracción jurídica en la Sentencia de instancia, que es casada y anulada. En esa hipótesis, esta Sala de casación actúa ya con plenitud de jurisdicción en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, y entra a conocer el supuesto de hecho, ocasiones -que no se han producido en los precedentes citados- en las que esta Sala sí puede establecer un precedente sobre la comparación material entre los signos enfrentados, lo cual debe entenderse sin perjuicio del escaso valor en el ámbito marcarío de esos precedentes, en el que pocas veces se producen supuestos de enfrentamiento entre las mismas marcas, como sin embargo sí se han presentado en los diversos asuntos que se han mencionado en este caso.” (FJ 2º)

Otras sentencias con fundamentos jurídicos análogos:

STS de 25 de septiembre de 2012 (RC 6350/2011)
STS de 22 de julio de 2011 (RC 6806/2010)
STS de 12 de julio de 2011 (RC 6072/2010)
STS de 15 de abril de 2011 (RC 4779/2010)
STS de 25 de febrero de 2011 (RC3980/2010)
STS de 28 de enero de 2011 (RC 1482/2010)
STS de 26 de enero de 2011 (RC 3435/2010)
STS de 24 de enero de 2011 (RC 2478/2010)
STS de 14 de enero de 2011 (RC 5054/2009)
STS de 10 de diciembre de 2010 (RC 1697/2010)
STS de 1 de diciembre de 2010 (RC 2153/2010)
STS de 24 de noviembre de 2010 (RC 2150/2010)
STS de 8 de octubre de 2010 (RC 173/2008)

STS 14 de octubre de 2011 (RC 1305/2011)

Con referencia a la inscripción de un modelo de utilidad

“[...] El fundamento jurídico tercero de la Sentencia muestra que el Tribunal de instancia ha analizado el dictamen pericial elaborado a instancia de la parte recurrente y el emitido por el perito insaculado judicialmente y ha concluido que no pueden prevalecer sobre el informe de los servicios técnicos, con expresión de las razones por las que éste último ofrece un soporte más convincente sobre el que fundamentar el fallo. Indica la Sala que del conjunto de preguntas y respuestas del dictamen emitido por el perito judicial se extraen definiciones de carácter físico y químico pero no le aportan "dato alguno sobre si el modelo concedido supone una novedad y tiene por tanto carácter inventivo". La recurrente podrá discrepar de la valoración del Tribunal de instancia pero no que éste haya vulnerado el precepto invocado.

Dado que nuestro cometido en el marco de un recurso de casación no consiste en comparar o contrastar el contenido de los dictámenes periciales emitidos en el proceso de instancia que hayan llegado a resultados diferentes, sino exclusivamente valorar si la apreciación final que de ellos hace la Sala sentenciadora -traducida en la aceptación de las conclusiones de uno u otro- no es manifiestamente ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano, el motivo no puede ser estimado. Se trata, insistimos, de meras discrepancias sobre cuestiones técnicas referidas a unos elementos muy concretos del modelo concedido y del modelo prioritario y respecto de unas determinaciones que figuran en los ya citados documentos D1, D2 y D3, que no afectan propiamente a la interpretación de normas jurídicas sino en exclusiva a la fijación de las cuestiones de hecho.” (FJ 6º)

Con referencia a la inscripción de un modelo industrial

STS de 1 de diciembre de 2010 (RC 6686/2009)

“[...] El motivo debe decaer como consecuencia del rechazo del primer motivo, puesto que siendo válida la comparación efectuada por la Sala entre los dos modelos enfrentados, el examen comparativo realizado en el motivo por la recurrente no es sino un intento de sustituir la valoración fáctica de la Sala por la suya propia. Y como hemos señalado en una muy reiterada jurisprudencia el recurso de casación está destinado exclusivamente a la comprobación de la recta interpretación y aplicación del derecho, si que quepa en él sustituir las apreciaciones y valoraciones sobre hechos efectuados por el órgano judicial, siempre que sean, como es el caso, motivadas y no manifiestamente irrazonables o erróneas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-).” (FJ 3º)

STS de 10 de junio de 2010 (RD 2404/2009)

“[...] En casación no puede prevalecer la opinión contraria de la parte recurrente sobre una apreciación, de carácter predominantemente técnico, respecto de la "novedad" del modelo sujeto a examen y de la mayor o menor semejanza formal con otros anteriores cuando, además de los informes administrativos, el del perito judicial aboga por la inconfundibilidad de los modelos, debida a sus diferencias. Estas son más acusadas en el caso de la variante B) pero están también presentes en el de la variante A), aun cuando respecto de esta última existan algunas similitudes estructurales de

diseño y de forma, que no inhiben la presencia de otros elementos accesorios, igualmente de forma, diferentes. La comparación de una modalidad registral en relación con las precedentes no es sino la estimación de un hecho que corresponde a los juzgadores de la instancia y sólo sería revisable en casación ante apreciaciones del todo ajenas al contenido de las pericias practicadas, lo que en este caso dista de ocurrir.” (FJ 4º)

XIX.2 Excepciones a la intangibilidad de las valoraciones de hechos de los órganos jurisdiccionales

En este punto se han agrupado diversas sentencias del Tribunal según el error patente advertido en la sentencia de la Sala de Instancia.

XIX.2.1 Errónea aplicación del Art. 12.1.a) o 6.1.b) de la Ley de Marcas por la remisión “in toto” por la Sala de Instancia a la resolución administrativa

STS de 30 de diciembre de 2009 (RC 509/2008)

“[...] El motivo debe ser estimado. La lectura de los fundamentos de la Sentencia de instancia que se han transcrito evidencia que la conclusión a la que llega se basa exclusivamente en una simple remisión a la resolución administrativa impugnada. De acuerdo con una reiterada jurisprudencia, ello implica que la Sala juzgadora no ha justificado en ningún caso por sí misma la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas cuya infracción se denuncia. En efecto, la remisión in toto a la resolución administrativa, tal como se hace en el primer párrafo del fundamento jurídico tercero de la Sentencia recurrida, implica no sólo una ausencia absoluta de motivación, sino también una errónea aplicación del precepto invocado, puesto que no se justifica la concurrencia de los supuestos de la prohibición que el mismo contiene. De acuerdo con la citada jurisprudencia de esta Sala, no es suficiente con mostrar conformidad con la resolución impugnada, puesto que de esa manera la Sala no responde con sus propias razones a las alegaciones expresadas por la parte recurrente en su demanda, haciendo que la formulación de ésta haya sido un trámite rigurosamente inútil.” (FJ 2º)

STS de 30 de diciembre de 2009 (RC 1134/2008)

“[...] El recurso se articula mediante dos motivos, ambos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción.

En el primer motivo se aduce la infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) por su errónea aplicación, al haber obviado el criterio jurisprudencial según el cual el examen de los signos debe realizarse comparándolos en su conjunto y donde la estructura prevalezca sobre las partes. A su juicio las denominaciones de las marcas en liza son muy distintas, lo que imposibilita su confusión en el mercado. Menciona que la sentencia ha omitido el hecho de que estos signos -"Fomdigel" y "Bentonitas Especiales S.A. Fundigel"- llevan conviviendo

pacíficamente desde que la marca denominativa "Fomdigel", cuyo titular también es la misma entidad recurrente, accediera al registro para idénticos productos que los ahora reivindicados, y sin que el titular del signo oponente haya iniciado acción de cancelación de esa marca denominativa por causas de nulidad relativa.

La recurrente reitera la existencia de diferencias entre las marcas enfrentadas: a) en cuanto al signo, que únicamente tienen en común la terminación "gel", término común, que forma parte de numerosas marcas registradas; b) existencia de una gran disparidad en el ámbito aplicativo, que resulta evidente al comparar los productos, antes indicados, con los protegidos por la marca oponente ("aglutinantes especiales para arenas de moldeo").

El segundo motivo se funda en la supuesta infracción de la jurisprudencia en cuanto a los criterios a seguir en la confrontación o comparación entre signos, entre los que destaca el examen de los elementos que otorgan fuerza diferenciadora a cada uno de los signos enfrentados, la consideración del precedente de una marca idéntica desde el punto de vista denominativo que convive con el signo oponente y la existencia de una total disparidad aplicativa entre ellas, citando al efecto diversas sentencias que contemplan el principio de especialidad.” (FJ 3º)

[...]Los motivos han de ser acogidos. La sentencia confirma la resolución recurrida remitiéndose a los argumentos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero aplica indebidamente el artículo 6.1 de la Ley de Marcas al no delimitar los criterios por los que considera aplicable la prohibición recogida en el precepto y no rebatir los razonamientos de compatibilidad de las marcas enfrentadas que invocó la demandante. En reiterada jurisprudencia hemos expresado que no es posible que una resolución judicial se limite a una remisión in toto a la resolución administrativa impugnada pues ello supone una ausencia de motivación contraria al artículo 24 de la Constitución y además, una injustificada aplicación de los preceptos legales procedentes, al no expresar el órgano judicial los presupuestos de tal aplicación. En tales casos falta la explicitación del criterio jurídico de la Sala sobre la cuestión resuelta, lo que hace inútiles las alegaciones formuladas por el recurrente en la demanda contenciosa administrativa en la instancia. ” (FJ 4º)

XIX.2.2 Por omisión de la valoración del ámbito aplicativo

STS de 8 de julio de 2010 (RC 2687/2009)

“[...] concurren las premisas necesarias para aplicar al nombre comercial aspirante ambas prohibiciones relativas, y en las consideraciones jurídicas de la Sentencia de instancia se revela una incorrecta aplicación tanto del artículo 88.c) en relación con el artículo 6.1.b) como del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, determinante de que la Sentencia deba ser casada.

El Tribunal Superior de Justicia realiza el examen comparativo de los signos sin ponderación alguna del ámbito aplicativo, factor esencial para valorar el riesgo de confusión y de consideración obligada para evaluar su compatibilidad registral, hasta el punto de que no existiendo concurrencia aplicativa entre signos, pueden acceder a

registro signos distintivos idénticos, a efectos de la aplicación de los artículos 6.1 y 88.c) de la citada Ley.

En el presente caso se aprecia una clara concurrencia aplicativa entre los signos prioritarios de la titularidad de LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y las actividades del nombre comercial aspirante. En efecto, todos los signos oponentes protegen servicios de seguros y reaseguros, y así constan en los Antecedentes de Hecho de la Sentencia de instancia: "GÉNESIS" número 1.225.681 en la clase 36 para "servicios de seguros y finanzas"; número 2.233.651 "GENESIS INVERSION XXI" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios"; número 1.243.749 "PLAN GENESIS 1+2+3" en la clase 36 para "Servicios de seguros"; número 1.712.798 "PROTECCION 5 GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad"; número 1.712.799 "CUIDADOS INTENSIVOS GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad"; número 1.563.603 "GENESIS XXI" en la clase 36 para "Servicios de seguros y finanzas"; número 1.626.154 "GENESIS HOGAR XXI" en la clase 36 para "Servicios financieros y de seguros"; y Nombre Comercial "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" número 207.937 para las actividades propias de entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos. Las actividades protegidas por el nombre comercial aspirante número 254.065 "GENÉRESIS", son "consultas en materia de seguros; negocios inmobiliarios", resultando palmaria e innegable no solo esta coincidencia en el ámbito de los seguros sino también en el de los negocios inmobiliarios, en relación con las tres siguientes marcas oponentes trascritas supra número 2.233.651 "GENESIS INVERSIÓN XXI", número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO", número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO". Este factor de confundibilidad sin embargo no está compensado con una diferenciación tal de los signos que aleje cualquier riesgo de error o confusión en el mercado. Por el contrario, se perciben muy similares al primer impacto visual y auditivo del signo aspirante, por la gran semejanza existente respecto de todos los signos comparados, derivada a su vez de la mutua evocación que producen los términos relevantes de todos ellos, "GÉNESIS/GENÉRESIS". Estas denominaciones están compuestas por las mismas sílabas, con la misma secuencia vocálica y consonántica, a excepción de la sílaba RE central, que fonéticamente queda muy diluida en el conjunto del signo solicitado, y no logra desvirtuar el gran parecido y mutua evocación de todos ellos. Todo ello justifica la aplicación del artículo 88.c) en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas." (FJ 4º)

STS de 20 de noviembre de 2009 (RC 1267/2008)

"[...] En los dos motivos de su recurso, que analizaremos de forma conjunta dada su estrecha relación, la recurrente denuncia la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, e imputa al tribunal de instancia que ha concluido sobre el riesgo de confusión sin entrar a determinar si existía similitud o no entre los productos o

servicios que ambas marcas designan, cuando lo cierto es que dichos productos o servicios son manifiestamente diferentes.

Como se sostiene en el recurso de casación, la sentencia de instancia realiza una serie de consideraciones en torno a la similitud denominativa existente entre las marcas mencionadas, “Rochina” y “Rochina Decor” similitud o semejanza que es clara, pero sin entrar a ponderar los servicios o productos a que se refiere cada una de las marcas confrontadas, aspecto o ámbito cuyo análisis omite y silencia en absoluto. Y según se indica en el motivo de casación, y se desprende de lo actuado en el expediente administrativo, la diferencia de ámbitos aplicativos de las marcas enfrentadas es de igual modo evidente. La marca mixta solicitada “Rochina Decor” M 2510141, se interesa para muebles (clase 20) y la marca “Rochina Decor” numero M2510142, se solicita para servicios de decoración de interiores (clase 42) mientras que las oponentes, “Rochina”, M 1578574 ampara servicios de reparación, instalación y montaje de aparatos frigoríficos y calefacciones (clase 37) y la marca anterior “Rochina”, M 945158 se refiere a aparatos de refrigeración ventilación y calefacción (clase 11). Es de destacar los productos y servicios que se amparan en dichas marcas presentan una utilización muy específica y diferenciada, pues, como hemos expuesto, las marcas aspirantes se refieren a muebles y a decoración de interiores, en general, mientras que las oponentes prioritarias amparan los servicios relacionados con los aparatos de refrigeración y calefacción en lo referido a su instalación y montaje, claramente distintos respecto de los cuales la cercanía o similitud en las denominaciones no conlleva ni induce al error sobre su origen o procedencia empresarial.” (FJ 3º)

STS de 27 de octubre de 2009 (RC 3138/2008)

“[...] En los dos motivos de casación, articulados al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional, la recurrente denuncia la indebida aplicación del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como la infracción de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta.” (FJ 4º)

“[...] El primer motivo de casación ha de ser estimado. La Sala de instancia ha valorado el elemento denominativo de ambos signos en el conjunto de cada marca, pero no solo no estudia ni valora el factor aplicativo de las marcas enfrentadas, sino que declara que el “criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos es que la semejanza se manifieste por la simple prosodia...” en concordancia con la omisión valorativa y comparativa que se aprecia en la sentencia. En vía jurisdiccional, será al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En el caso presente, el tribunal a quo no sólo no ha efectuado la valoración correlativa correspondiente, sino que declara erróneamente que lo esencial en la valoración de la compatibilidad de los signos es el estudio de la semejanza en el signo.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de

una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres, pero siempre poniendo en correlación el signo con el ámbito correspondiente. De lo actuado se desprende que en ningún momento la Sala justifica su juicio de confundibilidad de manera satisfactoria, indicando de manera específica y con arreglo a criterios de la legislación vigente si los términos y el gráfico que diferencian a las marcas enfrentadas son suficientes para evitar el riesgo de confusión o de asociación. De esta manera, no solo no se acredita una acertada aplicación del precepto invocado acorde con la jurisprudencia mencionada, lo que lleva a estimar el motivo del recurso de casación” (FJ 5º)

XIX.2.3 Por vulneración de la doctrina de la continuidad registral

STS de 31 de enero de 2012 (RC 2180/2011)

“[...]Si bien hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca, en este caso, en que no se ha apreciado por la Sala de instancia las semejanzas aplicativas y de los respectivos signos, denunciadas por el recurrente en casación y coincidentes con las de la instancia, y se constata que el tribunal sentenciador se aparta de la doctrina sobre la continuidad registral, el recurso ha de ser estimado, si bien con carácter parcial en relación con los servicios reivindicados en clase 41, y no para los de la clase 35 respecto de los que no concurre relación aplicativa alguna con los servicios protegidos por la marca oponente.” (FJ 4º)

XIX.2.4 Por error patente en la apreciación de los ámbitos aplicativos

STS de 16 de febrero de 2011 (RC 947/2010)

“[...] El recurso de casación interpuesto por "Inmobiliaria Betancor, S.A." consta de un solo motivo en el que censura la, a su juicio, errónea aplicación por la Sala de instancia del artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas. A partir del criterio de que a mayor similitud de los signos -en este caso innegable y admitida por aquella Sala- se requiere una mayor diferenciación de los campos aplicativos, sostiene la recurrente que "los servicios ofertados en la Clase 37 por ambas empresas tienen identidad aplicativa".

Afirma a este respecto que "el encuadramiento de los servicios en la Clase 37 permite concluir la existencia de la identidad aplicativa según el criterio expuesto" y considera que el argumento de la Sala de instancia sobre el "carácter muy especializado" de los servicios que identifica la nueva marca (venta y reparación de maquinaria de obra pública) no tiene debidamente en cuenta "que dichos servicios -que denomina-especializados tienen ubicación o encuadramiento en la Clase 35 del Nomenclátor sin

que extienda el juicio de contraste a los servicios ubicados en la Clase 37". Concluye que "el canon de comparación no se establece sólo entre los servicios de la clase 35, sino que también alcanza a los servicios de la clase 37; y en estos últimos sí existe un riesgo inequívoco de confusión de productos y servicios en el mercado". (FJ 4º)

"[...] Desarrollado en estos términos, el motivo -y el recurso de casación- deberá ser estimado pues, en efecto, el tribunal de instancia ha incurrido en un error patente al identificar los servicios protegidos por las marcas confrontadas dentro del epígrafe 37 del Nomenclátor internacional.

Limitando el contraste entre ambos signos a los servicios de uno y otro incluidos en la referida clase 37, es de observar que la nueva marca número 2.712.853 ("Grupo Cibsa") identifica en términos generales los de "reparación; servicio de reparación", mientras que la prioritaria número 1.809.854 ("Grupo I.B.S.A.") ampara "servicios de construcciones inmobiliarias en general" que, obviamente, pueden incluir los de rehabilitación o reparación de inmuebles.

El tribunal de instancia parece partir, como premisa, de que los "servicios de reparación" de la marca número 2.712.853 ("Grupo Cibsa") van a ser exclusivamente los correspondientes a máquinas de obras públicas, pero la solicitud de registro no contiene esa restricción que sí está presente, por el contrario, cuando describe los servicios de venta incluidos en la clase 35. Nada hubiera impedido a su titular limitar el ámbito de la "reparación" a un específico sector industrial como es el de la maquinaria de obra pública pero lo cierto es que, tal como se solicita y se concede, la nueva marca número 2.712.853 ("Grupo Cibsa") permite identificar todo tipo de servicios de reparación, entre los que eventualmente pueden figurar los de reparación de inmuebles.

Dado que los servicios de reparación de inmuebles formaban parte del ámbito propio de protección de la marca prioritaria número 1.809.854, la convivencia de ambos distintivos, con denominaciones casi idénticas ("Grupo Cibsa" frente a "Grupo Ibsa") y con el mismo ámbito aplicativo, provoca el riesgo de que los destinatarios de aquellos servicios -que no son los industriales del sector de la maquinaria de obras públicas sino cualquier persona relacionada con el sector inmobiliario- confundan sus respectivas procedencias empresariales. Y en ese mismo sentido, la decisión de inscribir la nueva marca infringe el artículo 6 de la Ley 17/2001, cuya vulneración ha sido denunciada.

En el recurso de casación no se impugna propiamente la parte de la sentencia de instancia que corrobora la validez de la inscripción de la marca número 2.712.853 ("Grupo Cibsa") para servicios de la clase 35. Respecto de estos servicios, que se contraen a la "venta al por mayor y al por menor de maquinaria de obra pública", el fallo de instancia debe considerarse, pues, firme." (FJ 5º)

STS de 2 de febrero de 2010 (RC 345/2009)

"[...] consideramos que la Sala de instancia no acierta al efectuar el contraste de ambas denominaciones y al negar la semejanza o la diferenciación de los productos protegidos por una y otra marca.

“[...] También la hay en cuanto a los productos protegidos por una y otra. El tribunal incurre en un doble y patente error al no advertirlo así.

A) De un lado, la Sala detiene su análisis en la mera comparación de las clases, sin descender al análisis singular de los productos o servicios en liza. Repetidamente hemos dicho que la referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor.

B) De otro lado, es claro que las marcas enfrentadas en este caso coincidían en la protección de los mismos productos de la clase 5. La marca aspirante pretendía precisamente identificar medicamentos genéricos en dicha clase (así como diversos servicios relacionados con la venta al detalle, distribución, transporte y almacenaje de los medicamentos genéricos, en las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional). La marca prioritaria en el tiempo, por su parte, identificaba también productos farmacéuticos de la clase 5.” (FJ 5º)

STS de 8 de octubre de 2009 (RC 5770/2007)

“[...] El motivo ha de ser acogido. La sentencia de instancia sin duda acierta al valorar la existencia de grandes similitudes entre las marcas enfrentadas, que coinciden en los términos clave ("Monasterio de Guadalupe"). Los vocablos más característicos de los dos signos y que contribuyen a individualizarlos son precisamente esas dos expresiones y con buen criterio afirma el tribunal de instancia que la adición de los términos "Real" y "Santa María" que la aspirante incluye en la marca que trata de registrar "podría incluso inducir a los consumidores a pensar que se trata del mismo producto de la empresa pero de un grado o categoría superior". Existe, pues, un muy elevado grado de coincidencia fonética entre las dos marcas que el tribunal de instancia no duda en reconocer.

La Sala sentenciadora no acierta, sin embargo, al analizar los criterios válidos para apreciar si los productos protegidos por las dos marcas son idénticos o similares. En el pasaje final de la sentencia llega a reconocer que el vino y la cerveza podrían ser coincidentes en su ámbito de aplicación y utiliza como razón última y decisiva para admitir la compatibilidad de los dos signos el mero hecho de que sean productos pertenecientes a dos clases distintas del Nomenclátor. Afirma, a estos efectos, que "debe respetarse el criterio adoptado por quien correspondía en orden a la inclusión en distinto grupo".

El criterio de la pertenencia a una o varias clases del Nomenclátor no tiene, sin embargo, el carácter decisorio que la Sala de instancia le confiere, lo que determinará la casación de la sentencia en esta parte. La compatibilidad de los signos, desde el punto de vista aplicativo, no viene prefigurada por lo establecido en la clasificación internacional de marcas. Ésta es mero un instrumento administrativo de ayuda, para ordenar los productos y servicios con una función localizadora y armónica entre las oficinas de registro de los distintos países acogidos al Arreglo de Niza de 1957, tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. La valoración de la compatibilidad de éstas desde el plano aplicativo ha de hacerse teniendo presente la previsible reacción del consumidor o usuario ante las características de los productos y servicios que con las marcas se trata de identificar. La naturaleza de éstos, el ámbito en el que despliegan sus efectos, los canales a través de los cuales se distribuyen y otros factores similares deben ser valorados en cada caso, no siendo la clasificación del Nomenclátor sino un elemento de juicio complementario y no dirimente.” (FJ 4º)

STS de 12 de marzo de 2010 (RC 3909/2007)

“[...] lo que resulta evidente es que existe una clara relación aplicativa entre los servicios de transporte o distribución de alimentos y los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 en las que la parte recurrente centra su actividad. En este aspecto puede afirmarse que el juicio de hecho realizado en el supuesto de autos tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia afirmando que existe una total disparidad aplicativa de las marcas enfrentadas resulta patentemente equivocado, lo que permite su rectificación en esta sede de casación, en la que las valoraciones de hechos no resultan revisables salvo que estén carentes de motivación o resulten arbitrarias o manifiestamente erróneas (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-). Hemos de concluir, por consiguiente, que se ha producido una errónea aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al entender que no existe entre las marcas enfrentadas ningún riesgo de confusión o asociación, ya que dicho juicio es consecuencia de una valoración manifiestamente equivocada sobre la absoluta falta de relación aplicativa entre los servicios de transporte de mercancías y los productos alimentarios de las citadas clases 29 y 30 cuando tales servicios de transporte o distribución comprenden a los productos del sector de la alimentación. En esos casos, efectivamente, una marca de servicios de distribución de alimentos y otra referida a los alimentos pueden ser fácilmente confundidas o asociadas en el tráfico mercantil si incorporan respectivamente elementos denominativos tan distintivos y próximos como "Facsa" y "Faccsa".” (FJ 3º)

XIX.2.5 Por error patente en la comparación de los distintivos

STS de 6 de julio de 2010 (RC 3740/2009)

“[...] El motivo ha de ser acogido porque el criterio seguido por la Sala de instancia es erróneo. En efecto, la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) sólo opera cuando de la valoración de los signos enfrentados y de sus respectivos ámbitos aplicativos, se deduce que para el público al que se dirige la marca aspirante existe un riesgo de confusión o de asociación indebida con la marca anterior. En esta valoración, -que ha de efectuarse globalmente, esto es comparando los signos en su integridad- no puede obviarse la consideración de los elementos que intervienen en cada signo, de modo que si se trata de signos débiles, -entendiendo por tales aquellos que han accedido a registro pese a connotaciones descriptivas, usuales por existencia de una mínima pero suficiente aptitud distintiva globalmente considerados-, habrán de

soportar que accedan también a registro, signos que cercanos al concepto que evoquen, o a la sugerencia que encierran, puedan tener también acceso registral por ser diferenciables y no confundibles para el consumidor de productos del sector de que se trate.

En el caso planteado, las marcas aspirantes consisten en un conjunto denominativo en el caso de la marca "BIMBO BLANCO FIBRA" y en un conjunto mixto "BIMBO BLANCO CON FIBRAS" en el que destaca por su ubicación en el caso de la primera de ellas y por su tamaño y preponderancia respecto de los restantes elementos en el caso de la segunda, el término "BIMBO". Este término impregna a ambos signos de una singularidad y de un origen empresarial innegables. El consumidor medio asociará sin el menor esfuerzo intelectual las marcas aspirantes con las anteriormente registradas de "BIMBO" descartando desde el primer impacto visual y auditivo cualquier riesgo de confusión o asociación con las marcas prioritarias pese a la evocación que sugieren por la utilización de los términos descriptivos "BLANCO Y FIBRA" en el caso de la primera aspirante y de "BLANCO CON FIBRAS" en el caso de la segunda de ellas. Venimos sosteniendo en diversas sentencias el carácter inapropiable de términos genéricos, y la compatibilidad entre signos que, conteniéndolos, integren en los conjuntos marcarios respectivos otros elementos que permitan su diferenciación, que es lo que ocurre en el caso presente, en el que no se percibe un riesgo razonable de error o confusión entre las marcas enfrentadas y por ello no es aplicable el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la sentencia debe ser casada.

*Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto el acierto de las resoluciones administrativas impugnadas que motivan la desestimación que asumimos [ex artículo 95.2.d)] y determinan ahora la desestimación del recurso contencioso planteado por "Panrico, S.L" por no apreciar riesgo de confusión con las marcas prioritarias, en atención a la presencia del término "BIMBO" y de la acertada valoración de debilidad distintiva de los términos "blanco y fibra". Debemos añadir que los signos invocados accedieron a registro tal y como fueron reivindicados, "BLANCOFIBRAS" como una sola palabra, en el caso de la marca oponente número 2.612.574, y "BLANCO FIBRAS" y gráfico con reivindicación cromática en el caso de la marca número 2.613.539, pero esas inscripciones registrales no pueden impedir el acceso de otros signos que aunque puedan evocar también el mismo tipo de producto, resulten en su conjunto, diferenciables y no asociables indebidamente con ellas." (FJ 4º)
STS de 31 de marzo de 2010 (RC 1754/2009)*

"[...] B) Tampoco puede admitirse que "MacCoffee" y "McCafé" sean "esencialmente diferentes en su conjunto". No lo son, desde luego, en el plano conceptual pero tampoco en el meramente denominativo. El uso del prefijo "Mac" o "Mc" -común a muchos apellidos de origen irlandés y escocés- más la adición del término "Café" (o su expresión en inglés "Coffee", suficientemente conocida en España por el consumidor medio en cuanto término que expresa el mismo concepto) aproximan ambas expresiones haciéndolas semejantes." (FJ 9º)

"[...] La estimación del recurso de casación lleva consigo que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los límites en que se plantea el litigio. Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente abocarán a la confirmación del acto impugnado pues, en efecto, los dos distintivos enfrentados resultan incompatibles en España.

El debate procesal se había centrado en gran medida sobre la notoriedad de las marcas comerciales pertenecientes a la "familia" de "McDonald's Corporation" y sobre la mayor o menor incidencia que en el litigio pudiera tener el uso del prefijo "Mac" (o su abreviatura "Mc") por parte de la marca aspirante. De hecho, la Oficina registral española afirma que la marca solicitada "MacCoffee" era incompatible con la anterior "McCafé" entre otros motivos porque "[...] la inclusión en aquélla del prefijo Mac, traducción fonética de Mc, puede llevar al consumidor a pensar una misma empresa origen de ambas, ante la notoriedad en el sector de la restauración de la marca McDonald's, propietaria de la prioritaria".

Por nuestra parte no consideramos necesario, para la desestimación del recurso contencioso-administrativo, compartir en su totalidad este enfoque argumental. La prohibición relativa de registro dimana en el caso que nos ocupa de la similitud suficiente de los dos signos y la relación aplicativa, afinidad o proximidad de sus respectivos ámbitos de protección. La conjunción de ambos factores determina que la marca aspirante, con vocación para identificar productos de difusión muy generalizada, pueda muy fácilmente ser asociada a la marca prioritaria en el sector de la restauración alimenticia, esto es, pueda hacer pensar al consumidor que pertenece o corresponde a la misma empresa titular de la que ya goza de protección.

Ello no implica, sin embargo, reconocer una especie de monopolio absoluto o exclusividad a favor de "Mc Donald's Corporation" sobre toda marca que incorpore sin más el prefijo "Mac" o "Mc", según ya recordamos en nuestra sentencia de 16 de abril de 2008 al desestimar el recurso de casación número 4768/2005, interpuesto por aquella empresa norteamericana contra la sentencia que corroboraba el rechazo a la inscripción en España del distintivo "McSalad Shaker"." (FJ 10º)

STS de 17 de febrero de 2010 (RC 4213/2008)

"[...] El único motivo de casación articulado debe ser estimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha infringido el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos 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, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», ya que el pronunciamiento concerniente a la aplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho precepto legal, basado en la apreciación de la existencia de semejanza de los signos confrontados como consecuencia de la similitud de los términos denominativos "TABERNA BOCATÍN" y "BOCATA", que podría generar confusión, se revela inadecuado, pues no toma en consideración el criterio jurisprudencial sustentado en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2003 (RC 7026/1998), sobre el carácter descriptivo del vocablo "BOCATA", por su equivalencia a bocadillo, para distinguir productos alimenticios o servicios relacionados con el sector de la restauración (alimentación), ni tiene en cuenta las diferencias gráficas entre los signos confrontados, que dota de distintividad a la marca aspirante "TABERNA BOCATÍN CERVEZAS.VINOS.MONTADITOS".

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima que la Sala de instancia incurre en error jurídico al declarar la incompatibilidad de la marca aspirante número 2.578.884 "TABERNA BOCATIN CERVEZAS.VINOS.MONTADITOS" (mixta), que designa servicios en la clase 43 (servicios de restauración [alimentación]), con las marcas oponentes prioritarias número 1.313.075 "BOCATA", que distingue servicios de bar, restaurante, cafetería y hostelería en general, en clase 42, y número 1.962.397 "BOCATA", que distingue los servicios de bar, restaurante, cafetería y self-service, en clase 42, pues, aún cuando acierte al descartar el carácter distintivo de los elementos denominativos cervezas, vinos, montaditos, que se incluyen en la marca aspirante, no valora adecuadamente la escasa distintividad del término "BOCATA" y de sus derivados, por su carácter genérico, ni analiza la característica configuración gráfica, que le dota de particular fuerza individualizadora.

"[...] En este sentido, procede reproducir, con base en el principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, los razonamientos expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009 (RC 4147/2008), en que acogimos idénticos argumentos a los formulados para fundamentar el recurso de casación promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que promovió la revocación de la decisión judicial de denegar la concesión de la marca número 2.604.424 "TABERNA EL BOCATÍN GOURMET":

"[...] En el lenguaje coloquial 'bocata' significa tanto como bocadillo y así está admitido por el Diccionario de la Academia que lo define como 'panecillo relleno de alimentos variados'. Se trata, pues, de un término que dentro del sector de los productos de alimentación humana tiene un acusado componente descriptivo, esto es, describe o identifica precisamente una muy extendida modalidad de preparados alimenticios compuestos de pan dividido en dos mitades con diversos productos entre ellas. El término 'bocata' ha pasado a ser de uso común en España en cuanto sinónimo de bocadillo. " (FJ 4º)

STS de 16 de noviembre de 2009 (RC 5375/2007)

"[...] El único motivo de casación articulado debe ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha basado el pronunciamiento de declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas en una aplicación irrazonable de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», ya que descansa en la apreciación, desde una visión de conjunto, de la existencia de identidad de las configuraciones de tubos o envases cilíndricos enfrentados, y, asimismo, de identidad de los productos reivindicados, sin tomar en consideración el evidente carácter diferenciador de las denominaciones contrapuestas "SMARTIES" y "LACASITOS", que atraen la atención del público y que excluye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte la ratio decidendi de la sentencia recurrida, puesto que estimamos que no procede la aplicación de prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en este supuesto, en razón de que la marca solicitada incluye en su configuración un elemento denominativo que le dota de especial fuerza distintiva "SMARTIES", de modo que la existencia de similitud en la configuración o representación cilíndrica de los envases enfrentados y la identidad de los productos reivindicados, no es determinante de generar riesgo de confusión entre los consumidores relevantes en este sector del mercado referido a las grageas de chocolate -el público infantil y sus padres-, porque pueden identificar sin dificultad el origen empresarial de los productos que designan.

Cabe recordar que, conforme una reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala, que se expone en la sentencia de 14 de julio de 2004 (RC 2023/2001), el acceso al registro de las marcas tridimensionales exige que no concurren las prohibiciones absolutas derivadas de la falta de capacidad distintiva de la marca o de su carácter genérico o habitual para designar los productos, según lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, de modo que las marcas solicitadas de esta modalidad de representación de diseño deben alcanzar la suficiente fuerza individualizadora para que el consumidor relevante en el sector afectado pueda distinguir los productos reivindicados de otros existentes en el mercado, que adopten formas similares.” (FJ 4º)

STS de 5 de noviembre de 2009 (RC 2078/2008)

“[...] Analizaremos de modo conjunto, dada su estrecha conexión, los tres motivos casacionales en los que, bajo la cobertura del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia sucesivamente la infracción por parte del tribunal de instancia de los artículos 6, 8 y 37 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia que los interpreta.” (FJ 3º)

“[...] El recurso ha de ser estimado. La Sala de instancia no puede limitar en los términos en que lo ha hecho el juicio de comparación. Reiteradamente hemos afirmado que no resulta correcto fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca o marcas ya existentes. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero, insistimos, ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos como si el resto de los incluidos en la denominación que aspira al registro fueran inexistentes.

En este caso se han omitido del análisis comparativo tanto los elementos gráficos (que aparecen muy destacados y en los que el predominio tipográfico se centra en la palabra "River") como, de manera especial, los denominativos. Ni la palabra "River" ni la adicional "sin" se valoran a los efectos de contrastarlas con la marcas oponentes "San Miguel 0.0" o "0.0" (a esta última, por lo demás, no se referirá la Sala de instancia). Todo el peso argumental de la sentencia recae justamente en la coincidencia sobre estos dos últimos guarismos.

Además de ello, el razonamiento del tribunal acerca de la "intencionalidad del aprovechamiento del renombre" porque la cifra 0,0 se una a la expresión "sin" no resulta acertado. En la práctica comercial de este sector son distinguibles las "cervezas sin alcohol" (que sin embargo tienen una cierta graduación alcohólica, amparadas por la reglamentación a la que después aludiremos) de las "cervezas 0.0", esto es, aquellas que mejor aseguran la práctica ausencia de alcohol en su composición (normalmente presentan desde valores inferiores a 0,01% hasta el 0,07%).

"[...] A partir de estas premisas, no resulta adecuado afirmar, como hace el tribunal de instancia, que "carece de lógica identificativa" la adición del porcentaje 0.0 a la expresión "sin". La tiene, sin duda, en cuanto mención descriptiva de una determinada cualidad que no necesariamente se identifica con la expresión "sin". Ya hemos expuesto cómo, bajo la cobertura de la norma reguladora, las "cervezas sin" admiten un determinado porcentaje de alcohol (razón por las que se ha sostenido que deberían más bien denominarse "cervezas sin tanto alcohol"). Cuando, por el contrario, se trata de otra categoría comercial en la que las concentraciones de alcohol son próximas al cero es legítimo que su fabricante quiera resaltar o destacar esta circunstancia singular para la promoción del nuevo producto. Es lógico, pues, desde el punto de vista comercial y publicitario, que añada el porcentaje "0,0" a la preposición "sin". " (FJ 4º)

STS de 17 de mayo de 2009 (RC 786/2008)

"[...] Sobre el primer motivo, relativo a la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas y su jurisprudencia aplicativa.

En el primer motivo la parte recurrente aduce la infracción del precepto invocado porque la jurisprudencia aplicativa en que se apoya la propia Sentencia impugnada requiere que la comparación entre marcas enfrentadas debe evaluar de forma unitaria y ponderada los signos respectivos. Sin embargo, según la recurrente no se habría realizado en el caso de autos una comparación unitaria y de conjunto de las marcas en litigio, ya que existen entre ellas diferencias fonéticas, denominativas y gráficas que no han sido tenidas en cuenta. La Sentencia se refiere a la inexistencia de diferencias suficientes pero sin especificar la respectiva relevancia tanto de los elementos comunes como de los específicos de cada marca, aparte del gráfico de la marca prioritaria. Asimismo y entre otras consideraciones, indica la recurrente que es poseedora de la marca prioritaria nº 799.227 "Club de Gourmets", que no fue obstáculo para la concesión en su momento de la marca opuesta ahora "Club del Gourmet ... en El Corte Inglés" precisamente por el elemento diferencial constituido por los vocablos "en El Corte Inglés", cuyo valor distintivo afirma que también ahora debería ser tenido en cuenta.

El motivo debe ser estimado. Tiene, en efecto, razón la parte recurrente en que la Sentencia impugnada no ha respetado el criterio jurisprudencial alegado de que ha de efectuarse una ponderación entre todos los elementos que integran cada una de las marcas enfrentadas, acreditando la realización de un juicio global y unitario sobre cada signo -argumento también invocado en el tercer motivo, que puede considerarse subsumido en éste primero-. Por un lado la Sentencia de instancia incurre en flagrante contradicción al afirmar que "las marcas enfrentadas suenan al oído de forma

prácticamente igual y no son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos" y, seguidamente que "siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente y gráficamente por lo que procede estimar el presente recurso", cuando lo cierto es que el recurso se estima por la primera de las afirmaciones, esto es, por el supuesto riesgo de confusión entre ambas marcas. Pero sobre todo, aunque pudiera entenderse que tan clara contradicción -denunciada también en el cuarto motivo- ha de atribuirse a un error de redacción, lo cierto es que en ningún momento la Sala justifica su juicio de confundibilidad de manera satisfactoria, indicando de manera específica y no con afirmaciones genéricas que valen para cualquier supuesto -inconcreción de la respuesta asimismo denunciada como incongruencia omisiva y falta de motivación en el citado cuarto motivo- porqué los términos y el gráfico que diferencian a las marcas enfrentadas no son suficientes para evitar el riesgo de confusión o de asociación entre ellas -riesgo este último al que, por cierto, la Sentencia se refiere también en términos contradictorios con el sentido del fallo-. De esta manera, no se acredita una acertada aplicación del precepto invocado acorde con la jurisprudencia mencionada, lo que lleva a estimar el motivo, conjuntamente con el tercero, y con ello, el recurso de casación." (FJ 2º)

"[...] Casada y anulada la Sentencia recurrida, debemos resolver el litigio formulado en la instancia según está planteado el debate, tal como requiere el artículo 95.2.d) de la Ley jurisdiccional. Pues bien, planteado dicho debate tal como lo formula la Sentencia casada en su fundamento de derecho cuarto, antes transcrito, hemos de coincidir con la parte demandada en la instancia en que los signos enfrentados, dada la naturaleza de los vocablos que contienen y el carácter gráfico de la marca opuesta, no ofrecen riesgo de confusión o de asociación, por lo que debe desestimarse la pretensión obstaculizadora de la parte actora.

En efecto, los términos comunes empleados en ambas marcas ("club" y "gourmet" o "gourmets"), así como el vocablo "salón" de la marca concedida, presentan un marcado carácter genérico para los servicios amparados por ambas, y ostentan, en consecuencia, un escaso carácter distintivo. Así las cosas, no cabe duda de que la distintividad de la marca prioritaria está sobre todo ligada a la inclusión de los términos "en El Corte Inglés" y al gráfico que le acompaña, y que, como señala la parte demandada, tal distintividad explica la concesión de la misma en su momento frente a las más antiguas marcas de titularidad de la propia codemandada "Club de gourmets" (nº 799.227) y "El Salón del Club de Gourmets" (nº 1.179.521) en otras clases. Pues bien, esa misma distintividad y el gráfico de la marca ahora prioritaria en el presente litigio justifican que la marca solicitada y concedida no ofrezca riesgo de confusión ni de asociación con ella. En definitiva, estimamos que ambas marcas, contempladas cada una de manera global y comparadas entre sí no presentan riesgo de confusión o de asociación comercial por su coexistencia en el mercado. Debe por tanto desestimarse el recurso contencioso administrativo entablado por El Corte Inglés, S.A. contra la concesión de la referida marca "Salón del Club de Gourmets".

A esa misma conclusión se llegó en la Sentencia de instancia impugnada en el recurso de casación 4.935/2.007, desestimado por esta Sala. En dicha Sentencia de instancia se admitió la compatibilidad entre las marcas "Club de Gourmets" y "El club del gourmet en ... El Corte Inglés", en aquel caso para servicios de la clase 39. En la sentencia de casación se respetó el juicio de instancia por ser el mismo motivado y no incurrir en arbitrariedad ni error patente." (FJ 3º)

STS de 17 de julio de 2009 (RC 594/2008)

“[...] Antes de resolver conviene señalar que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que existe entre los diferentes signos, y también si los productos o servicios son similares o están relacionados. Pero es posible en casación rectificar la aplicación errónea de los conceptos contenidos en los preceptos legales de aplicación, cuando dicha aplicación es contraria a la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia, que es precisamente lo alegado en los motivos de este recurso ” (FJ 2º)

“[...] El recurso ha de ser estimado. La transcripción de la sentencia que se impugna pone de manifiesto que su razonamiento se articula sobre la consideración del toponímico "TOLEDO" como el elemento principal de ambas marcas opuestas, y que se entabla la comparación valorando exclusivamente dicha coincidencia denominativa. Sólo así puede entenderse la afirmación de que "aunque ambas marcas no son idénticas, sí que son semejantes", no sustentada por argumento alguno. Y aunque es posible apreciar en un caso concreto la preponderancia de un elemento sobre el resto de un conjunto denominativo (en este supuesto la Sala entendía preponderante el término "TOLEDO"), ello no permite que la comparación se haga empleando sólo ese elemento. Es jurisprudencia constante de esta Sala [por todas, STS de 2 de octubre de 2003 (RC 3606/1998)] la que declara que los topónimos sólo pueden constituir un elemento accesorio del distintivo principal, y ello obliga inexcusablemente en este caso a efectuar la comparación entre las denominaciones enfrentadas de forma global, sin descomponerlas en sus elementos y sin que pueda calificarse el toponímico "TOLEDO" como el elemento más significativo de ninguna de ellas.

La Sala de instancia ha prescindido de la confrontación en los términos obligados por la abundante jurisprudencia interpretativa del artículo 12.1 de la propia Ley de Marcas en los términos expuestos, y ello conduce a la estimación del recurso de casación y a la anulación de la sentencia impugnada.” (FJ 3º)

STS de 15 de julio de 2009 (RC 188/2008)

“[...] La clave de la sentencia, al margen de las imprecisiones detectadas, es la imposibilidad de que un productor o comercializador de chocolate incluya entre sus marcas -junto con otros términos- el eslogan publicitario "el [...] más caro del mundo" cuando esta leyenda, aplicada al turrón, forma parte de una marca ya registrada y "está plenamente asimilada por los consumidores como distintivo de un determinado producto".

La crítica de la recurrente a la sentencia debe ser compartida. La expresión "el más caro del mundo" referida a un producto no es sino la descripción de una de sus cualidades o características comerciales (el precio) y, por ello mismo, carece de distintividad. Nadie puede reivindicar en exclusiva, como marca, el monopolio de la expresión "el más caro del mundo" y cualquier empresa podrá válidamente emplear esta frase como reclamo publicitario para sus productos, si es que realmente gozan de dicha cualidad.

Ha de tenerse en cuenta, a estos últimos efectos, que si se admitiera como marca exclusiva aplicada a un determinado producto y posteriormente otro análogo superase en el mercado el precio del precedente, la primitiva marca así registrada -que afirma en términos absolutos, mundiales, su cualidad de identificar al producto más caro del mercado- induciría a error sobre aquella característica comercial, con las consecuencias que ello pudiera suponer en cuanto a la aplicación del artículo 5 de la Ley 17/2001 (al margen de la eventual vulneración de las normas sobre publicidad).

La admisión de eslóganes publicitarios como marcas es posible cuando los signos resultantes utilicen aquéllos de modo que a su función meramente publicitaria añadan otros elementos de identificación del origen de los productos o servicios. El eslogan o leyenda "el más caro del mundo" es meramente publicitario y, por lo tanto, no resulta adecuado, en principio, para distinguir por sí solo productos comestibles. Puede admitirse, sin embargo, su registro como parte de una marca denominativa en la medida en que ésta incorpore otros términos que: a) se refieran a un producto específico; y b) añadan una referencia singular suficientemente distintiva que permita superar la mera función promocional y relacionar aquel producto con un origen empresarial determinado.

En el caso de autos los dos signos confrontados cumplen dichos requisitos. El prioritario contiene tanto la referencia al producto específico (el turrón) como al origen empresarial (la expresión "1880" en cuanto relacionada con una determinada empresa productora de turrón). El signo sujeto a debate también contiene ambas referencias, tratándose en él de otro producto, el chocolate, y de otro origen empresarial (identificado por la expresión "Trapa").

Se observa, pues, que en ambos signos la utilización del mismo eslogan ("el más caro del mundo") es secundaria en lo que se refiere a su primordial función identificadora: lo realmente distintivo no es la coincidencia en destacar el elevado precio -y, se supone, correlativa calidad- de los respectivos productos, sino el resto de términos con los cuales se identifica la procedencia u origen de uno y otro producto. La coincidencia en la utilización de la leyenda común no impide, en consecuencia, distinguir un producto (el turrón "1880") del otro (el chocolate de "Trapa") pues se cumple la exigencia de que la marca denominativa que acoge el eslogan incluya otros elementos que permitan al consumidor medio identificar el origen comercial del producto y distinguirlo de los demás que tengan otra procedencia empresarial.

Aun admitiendo, con el tribunal de instancia, que la leyenda "el turrón más caro del mundo" estuviera plenamente "asimilada por los consumidores como distintivo de un determinado producto", con lo que parecería aludirse a la aplicación implícita del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, el hecho cierto es que el signo prioritario sólo ha accedido al registro en la medida en que incorporaba una referencia o adición singular ("1880") sin cuya presencia difícilmente hubiera sido posible su inscripción, dado el carácter meramente descriptivo de aquel eslogan. El contraste con el nuevo signo debe hacerse, pues, a la vista del conjunto resultante y no sólo de una parte de él.

Desde esta perspectiva, el juicio de comparación que lleva a cabo el tribunal de instancia no es jurídicamente correcto, por lo que el motivo de casación habrá de ser estimado. La Sala de instancia no ha tomado en la consideración que merece la falta de

distintividad que, en cuanto tal, afecta al eslogan publicitario en sí mismo. Por el contrario, ha basado el núcleo de su argumentación en la coincidencia de ambas marcas en aquel eslogan, meramente descriptivo de una de las características comerciales (el mayor o menor precio) del producto.

Minimizada la relevancia del elemento descriptivo común (esto, de la frase, mensaje o reclamo publicitario "el más caro del mundo") las dos leyendas completas aparecen a los ojos del consumidor como signos diferenciados y diferenciables en los que destacan, respectivamente, las expresiones propiamente identificadoras, esto es, "1880" y "turrón", por un lado, y "Trapa" y "chocolate" por otro. Las diferencias en estas últimas indicaciones, reveladoras del origen empresarial de cada una de las marcas, unidas al hecho de que en España el turrón es un producto no confundible con el chocolate, determinan que la apreciación del tribunal de instancia haya de ser rechazada y sustituida por el juicio favorable a su compatibilidad.

En esa misma medida, la nueva marca no supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad adquirida por la oponente. Sin negar que la marca "1880 el turrón más caro del mundo" sea notoriamente conocida en el sector, ni poner en cuestión las inversiones realizadas en las sucesivas campañas publicitarias para darla a conocer, lo cierto es que la notoriedad se atribuye a todo el signo en su conjunto y no puede limitarse al reclamo publicitario ("el más caro del mundo"), cuya inapropiabilidad en exclusiva ya hemos descartado. Una vez afirmadas las diferencias entre los dos signos que aquí se enfrentan, la eventual vulneración del artículo 8 de la Ley 17/2001 queda excluida." (FJ 4º)

STS de 30 de abril de 2009 (RC 661/2008)

"[...] El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer motivo de casación se denuncia que la Sala de instancia ha infringido el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al haber apreciado la inconfundibilidad de éstas de forma inadecuada, porque no ha realizado la comparación de forma correcta sino que ha valorado la semejanza entre los signos prescindiendo de la identidad de los productos, e integrando en la comparación el elemento gráfico de la prioritaria y los otros vocablos que la componen, que no debe valorarse en este supuesto en el que sólo deben tenerse en cuenta los elementos denominativos "SANUS" y "SANUN", que son casi idénticos.

El segundo motivo de casación imputa a la Sala de instancia la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable, en relación con el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial -sobre los conceptos jurídicos de semejanza fonética o gráfica- y con el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, en cuanto declara la necesidad de atender en el análisis comparativo al elemento característico, preponderante o relevante de los signos, y que el análisis del riesgo de confusión debe hacerse desde una perspectiva

racional y lógica en la que se atiende al nivel medio de conocimientos culturales del público en general.” (FJ 3º)

“[...] El primer y el segundo motivos de casación, fundamentados respectivamente en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable al caso, que examinamos, por razones de lógica procesal conjuntamente, deben ser estimados, en cuanto que consideramos, siguiendo los pronunciamientos de las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2008 (RC 3955/2005) y de 19 de diciembre de 2008 (RC 5662/2006), que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», pues no estima aplicable la prohibición relativa de registro contemplada en dicha disposición legal, con base en la doctrina del Tribunal Supremo, incurriendo en error patente, al no tener en cuenta la similitud denominativa existente entre la marca solicitada número 2.442.106 "SANUS LV FRESA Y PLÁTANO" (mixta), que distingue productos de leche fermentada con fresa y plátano, en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la marca oponente número 2.394.772 "SANUN", que distingue productos análogos -leche y productos lácteos- en la misma clase 29, que no se debilita por la configuración gráfica de la marca concedida, puesto que el riesgo de confundibilidad debe centrarse en la comparación de los signos "SANUS" y "SANUN", debido a la escasa distintividad de los demás términos "LV FRESA Y PLÁTANO", que configuran la marca aspirante, por aludir a la composición del producto, y, asimismo, sin tomar en consideración la identidad de los productos reivindicados, que se distribuyen en las mismas áreas comerciales, que determina que se genere riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación entre los consumidores sobre la procedencia empresarial.

En efecto, acogiendo los criterios jurisprudenciales expuestos en las precedentes sentencias consideradas, apreciamos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho al no aplicar adecuadamente al caso litigioso examinado, el principio de interdependencia entre los signos enfrentados y los productos reivindicados, pues, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Procede, además, advertir, que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos amparados por las marcas en pugna -productos de alimentación relacionados con las bebidas lácteas-, y la coincidencia de los ámbitos aplicativos en que se comercializan dichos productos -supermercados y otros establecimientos análogos-, la Sala de instancia debió valorar, con carácter prevalente, el criterio

concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia incurre en manifiesto error de apreciación al determinar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor medio informado razonablemente, atento y perspicaz, que solicita productos lácteos, amparados en los distintivos de las marcas enfrentadas, no se produce error acerca del carácter indicativo de la procedencia empresarial puesto que consideramos que se genera riesgo de asociación por la inclusión del término "SANUS" en la denominación de la marca aspirante que evoca el distintivo de la marca prioritaria.

"[...] El grado de similitud denominativa existente entre los distintivos enfrentados, debido a la escasa fuerza expresiva de la denominación de raíz latina "SANUS", que alude al término en lengua castellana "SANO", que cabe calificar de término genérico, en relación con el distintivo prioritario "SANUN", que neutraliza el grado de disparidad gráfica, apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, y el grado de identidad de los productos ofrecidos por ambas marcas, suscita en los consumidores riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe estimar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1854/2003.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de agosto de 2002 y de 14 de abril de 2003, que acordaron conceder el registro de la marca número 2.442.106 "SANUS LV FRESA Y PLÁTANO" (mixta), que designa productos en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por no ser conformes a Derecho, procediendo la cancelación del registro de la referida marca. " (FJ 4º)

STS de 8 de abril de 2009 (RC 2726/2007)

“[...] Procede estimar el recurso contencioso-administrativo, puesto que consideramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 21 de mayo de 2004 y de 21 de octubre de 2004 son disconformes a Derecho, al basarse las decisiones administrativas que conceden y confirman la inscripción de la marca nacional número 2.556.260 "GULLÓN CAMPISANAS" (mixta), que designa productos en la clase 30 (galletas), en una interpretación inadecuada del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos 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, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», pues incurre en error patente al apreciar que existe «disimilitud de conjunto» entre las marcas enfrentadas «que no da lugar al error que la Ley pretende evitar», sin tener en cuenta la similitud denominativa y fonética entre los distintivos en pugna, examinados desde una visión global o de conjunto, debido a la inclusión en las marcas prioritarias oponentes números 326.367 y 511.247 de los términos "LAS CAMPURRIANAS" y "CAMPECHANAS", que inducen a confusión a los consumidores que adquieren los productos reivindicados y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial, pues el término "GULLÓN" no es dominante en la configuración de la marca aspirante y la representación gráfica que incorpora no tiene la suficiente fuerza individualizadora en este supuesto, en que evoca la naturaleza del producto designado.

En efecto, cabe referir que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte el juicio de riesgo de confundibilidad de la Oficina registral, pues no toma en consideración que la notoriedad de las marcas prioritarias opuestas número 326.367 "LAS CAMPURRIANAS" y número 511.247 "CAMPECHANAS", que amparan idénticos productos en la clase 30, exige reforzar el rigor comparativo entre los signos enfrentados, con la finalidad de excluir el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre los consumidores, si no es determinante de la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Cabe estimar, por ello, que la Oficina registral se aparta, en relación con la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de los criterios jurisprudenciales que hemos estimado adecuados para efectuar el juicio comparativo entre las marcas en conflicto, porque, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que, como hemos argumentado, incurre en error manifiesto al apreciar la disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados.” (FJ 5º)

STS de 26 de marzo de 2009 (RC 839/2007)

"[...] El tercer motivo de casación se deduce al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y en él se imputa al tribunal de instancia la infracción, en particular, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas, así como de la jurisprudencia dictada en su aplicación. La infracción se comete, a juicio de la recurrente, porque "la sentencia [...] permite el registro de signos idénticos para proteger idénticos servicios sobre la base de considerar la marca prioritaria "Multiópticas" genérica, todo ello a pesar de la notoriedad de la misma, que la Sala no cuestiona, y que le otorga [...] un plus de distintividad y reforzamiento en su protección."

El desarrollo argumental del motivo se concreta en tres apartados: a) el elemento preponderante y diferenciador "Multiópticas" no es genérico, sino que, por el contrario, goza de una distintividad sobrevenida por su uso y de la cualidad adicional de notoriedad que provoca la protección reforzada de la marca prioritaria; b) la sentencia recurrida destaca erróneamente, dándole una importancia preponderante, el elemento gráfico sobre el fonético; y c) la Sala se ampara, también de modo inadecuado, en la existencia de precedentes administrativos para determinar la inexistencia de confusión entre las marcas." (FJ 4º)

"[...] Sin perjuicio de mantener la validez de los signos ya registrados que hayan adquirido firmeza y la fuerza de cosa juzgada de las sentencias recaídas en los litigios antes reseñados (ninguna de las cuales ha sido dictada por el Tribunal Supremo) esta Sala considera, sin embargo, que la nueva marca "Multiópticas Labop S.A." número 2.481.644, con un gráfico, para distinguir "servicios ópticos y de audiometría" incurre en la prohibición relativa de registro del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y debió ser denegada, lo que supondrá asimismo la casación de la sentencia ahora impugnada.

El punto de partida de la sentencia de instancia es la genericidad del término "Multiópticas", a partir de cuyo presupuesto el tribunal considera que la adición de "Labop" convierte en "diferente" a la marca solicitada. Dicho tribunal acierta al destacar (frente a lo mantenido en algunas de las sentencias antes reseñadas) que la denominación de la marca prioritaria es "Multiópticas" sin más: el hecho de que el signo distintivo esté integrado, además de la denominación, por un dibujo o gráfico que evoca una "m" no obsta al hecho de que la referida denominación se limita al término "Multiópticas".

Esta Sala no comparte el juicio de la de instancia sobre la genericidad de la denominación "Multiópticas" y, por el contrario, considera que la nueva marca, aplicada a idénticos servicios que las marcas "Multiópticas", resulta muy fácilmente confundible y asociable a esta últimas, tanto más cuanto que ha quedado probada la existencia de una importante cadena o red comercial de establecimientos de óptica propios que giran precisamente bajo la denominación "Multiópticas", a la que suelen añadir otro término identificador específico (normalmente un apellido). Según los documentos que obran en autos se trata de una de las tres cadenas de ópticas, junto con "General Optica" y "Visión Lab", con mayor implantación en España, es notoriamente

conocida en el sector, agrupa a más de cuatrocientos establecimientos en todo el territorio nacional y afirma dar servicio a más de tres millones de clientes.

Al igual que este Tribunal Supremo afirmó respecto de la marca "General Optica" en la sentencia de la Sala Primera de 15 de julio de 1994 (oportunamente citada por la recurrente) negando su genericidad, tampoco en este caso consideramos que la marca prioritaria "Multiópticas" sea genérica de modo que cualquiera pueda usarla con tan sólo añadirle otro término. Se trata, por el contrario, de una marca dotada de la suficiente distintividad propia como para identificar unos servicios determinados que presta una empresa (o empresas asociadas) en concreto y que debe ser protegida una vez que tuvo acceso al registro.

En todo caso, a los meros efectos dialécticos, si hubiera que admitir la genericidad inicial del término lo cierto es que, una vez reconocida la notoriedad de la marca "Multiópticas" (que, como ya ha sido expuesto, ni siquiera la Sala de instancia cuestiona), aquella supuesta genericidad se habría modulado en virtud del uso que su titular ha hecho de la marca, dotando a la expresión de una distintividad propia y sobrevenida que derivaría precisamente de su difusión y conocimiento general como una de las marcas principales en el sector de la óptica en España. La notoriedad de "Multiópticas" requiere el reforzamiento de su protección como corresponde a las marcas que, por su masivo conocimiento y aceptación entre los consumidores del sector que confían en ellas, están expuestas a ser objeto de imitaciones más o menos indirectas o, por decirlo de otra manera, ven incrementado el riesgo de que otras se aprovechen indebidamente de su reputación.

La Sala de instancia no podía prescindir, al realizar la comparación de las marcas bajo el prisma del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de las consecuencias jurídicamente ligadas al hecho de que en el litigio se había acreditado la difusión de la marca notoria "Multiópticas" como una de las tres grandes marcas nacionales de servicios ópticos, utilizada por la red de establecimientos ya reseñada. A partir de este dato de hecho, se imponía la apreciación del riesgo de asociación, esto es, de que los consumidores de servicios y productos ópticos pudieran muy fácilmente pensar que la nueva marca "Multiópticas Labop" se integraba en la red amparada por la marca "Multiópticas" compuesta por los numerosos establecimientos incorporados a ella. El riesgo de que los consumidores asocien la marca "Multiópticas Labop" a los servicios de óptica que giran bajo la denominación "Multiópticas" es, pues, innegable. Y en ese mismo sentido, la marca aspirante se aprovecha objetivamente de la reputación inherente a la marca prioritaria, que identifica a los establecimientos propios de una de las tres grandes cadenas nacionales de ópticas." (FJ 6º)

"[...] Ya hemos anticipado que han de mantenerse, por exigencias de seguridad jurídica inherentes a la cosa juzgada, los registros de la marca número 1.704.727 y del rótulo número 208.488 que a la compañía "Labop, S.L." le fueron concedidos en su día mediante las resoluciones administrativas que han quedado reseñadas. Aquella marca y rótulo, que incorporan el distintivo "Multiópticas" más la denominación "Labop", fueron concedidas pese a la prioridad temporal de las marcas "Multiópticas" números 1.085.550 y 1.085.551.

Ello no debe impedir, insistimos, el rechazo de la aquí examinada tras su confrontación con los signos "Multiópticas" opuestos por la recurrente, tanto si se trata de las citadas

marcas números 1.085.550 y 1.085.551 (previas, obviamente a la número 1.704.727) como si se toma en consideración la marca número "Multiópticas" número 2.004.868 que accedió al registro una vez inscrita la marca "Multiópticas Labop" número 1.704.727. No cabe, por las consideraciones expuestas, respaldar el registro de otra nueva "Multiópticas Labop" para servicios ópticos y de audimetría, cualquiera que hayan sido las vicisitudes de los signos anteriores con la misma denominación y gráficos. " (FJ 7º)

STS de 23 de marzo de 2009 (RC 1768/2007)

"[...] El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer motivo de casación se denuncia que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, pues aprecia la inconfundibilidad entre los signos en pugna, sin tener en cuenta el elemento relativo a la naturaleza de los productos que se pretende distinguir, que son coincidentes en cuanto designan productos lácteos, y descarta el riesgo de error de asociación en el mercado, despreciando el análisis sobre la evidente concurrencia de identidad o similitud entre los signos y los productos amparados, que considera un criterio comparativo de carácter complementario.

El segundo motivo de casación imputa a la Sala de instancia la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable, en relación con el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y con el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al no tomar en consideración los criterios referentes a la necesidad de atender en el análisis comparativo al elemento característico, preponderante o relevante de los signos y tener en mayor consideración los elementos denominativos respecto de los gráficos. " (FJ 3º)

"[...] El primer y el segundo motivos de casación, fundamentados en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable al caso, que examinamos, por razones de lógica procesal conjuntamente, deben ser estimados.

Siguiendo la doctrina expuesta en las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2008 (RC 3955/2005) y de 19 de diciembre de 2008 (RC 5662/2006), consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», pues no estima aplicable la prohibición relativa de registro contemplada en dicha disposición legal, con base en la doctrina del Tribunal Supremo formulada en relación con lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y, por ello, sin tener en cuenta la similitud denominativa existente

entre la marca solicitada número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que distingue productos de leche fermentada, en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la marca oponente número 2.394.772 "SANUN", que distingue productos análogos -leche y productos lácteos- en la misma clase 29, que no se debilita por la configuración gráfica de la marca concedida, puesto que el riesgo de confundibilidad debe centrarse en la comparación de los signos "SANUS" y "SANUN", debido a la escasa distintividad de los demás términos "NATURAL + FIBRA", que configuran la marca aspirante, por aludir a la composición del producto, y la identidad de los ámbitos aplicativos reivindicados, que genera riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación entre los consumidores sobre la procedencia empresarial de dichos productos." (FJ 4º)

"[...] El grado de similitud denominativa existente entre los distintivos enfrentados, debido a la escasa fuerza expresiva de la denominación de raíz latina "SANUS", que alude al término en lengua castellana "SANO", que cabe calificar de término genérico, en relación con el distintivo prioritario "SANUN", que neutraliza el grado de disparidad gráfica, apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, y el grado de identidad de los productos ofrecidos por ambas marcas, suscita en los consumidores riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe estimar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1526/2003.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA y anular la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de junio de 2003, que acordó conceder el registro de la marca número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que designa productos en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por no ser conforme a Derecho." (FJ 5º)

STS de 25 de febrero de 2009 (RC 15/2007)

"[...] En el presente caso se observa que el Tribunal de instancia ha incurrido en manifiesta vulneración de la doctrina jurisprudencial, que parte, para comparar las marcas enfrentadas, del examen de conjunto de ambas, lo que no se ha hecho en este caso. En efecto, aparte de la diferencia de pronunciación de los términos VILLA y

VILA, el resto de los signos son denominativa y conceptualmente diferentes, ya que no se puede confundir un "centro comercial" con un "parque temático", cuyo objetivo y finalidad son distintos, siendo el ocio lo más relevante en el segundo, a lo que se añade que los elementos gráficos de ambas marcas son muy relevantes, lo que va a permitir que los consumidores puedan determinar sin confusión lógica, cual es el origen empresarial de ambos signos.

Aunque esta Sala ha sostenido que no se puede variar en casación la apreciación del Tribunal "a quo" en el examen comparativo de ambos signos, salvo en supuestos de arbitrariedad o irracionalidad, debe añadirse que, en el presente caso, esa apreciación no es uniforme respecto de las marcas en conflicto, si, como se deduce de la documentación aportada, la misma Sala ha seguido distinto criterio al actual en otros casos similares. ” (FJ 2º)

Se recogen a continuación otras sentencias con fundamentos jurídicos equivalentes:

STS de 23 de diciembre de 2009 (RC 4147/2008)

STS de 18 de diciembre de 2009 (RC 5674/2009)

STS de 28 de mayo de 2009 (RC 5302/2006)

STS de 2 de marzo de 2009 (RC 32/2007)

XIX.2.6 Por error patente en ámbito aplicativo y contraste de distintivos

STS de 31 de marzo de 2010 (RC 1754/2009)

“[...]Aun invirtiendo el orden de los dos últimos motivos, ambos ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, examinaremos con carácter preferente el sexto, en el que se denuncia la infracción de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Marcas de 2001.

El motivo -a cuya estimación ha declinado oponerse "Future Enterprises" una vez que se personó en el recurso- ha de prosperar. En el juicio de comparación efectuado por la Sala de instancia se cometen dos errores manifiestos, el primero de los cuales afecta al ámbito aplicativo de una y otra marca y el segundo al contraste entre los dos distintivos.

A) En cuanto a los productos y servicios respectivamente protegidos por "MacCoffee" y "McCafé", el tribunal se limita a considerar que pertenecen a "clases diferentes". Tal restricción de su enfoque no es acertada. De modo constante venimos afirmando que no es posible reducir el análisis -necesario para aplicar el artículo 6 de la Ley 17/2001- a la mera comparación de las clases, sin descender al examen singular de los productos o servicios en liza. La referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor.

Esto es lo que sucede en el presente caso: la marca prioritaria "McCafé" identifica servicios de restauración (alimentación) y la marca aspirante "MacCoffee" trata de

proteger determinados productos que pertenecen precisamente al mismo sector alimenticio y se consumen con frecuencia en establecimientos de restauración, como es el café y los demás artículos de pastelería o similares que le suelen acompañar. La conexión o afinidad de ambas marcas es, pues, innegable desde el punto de vista aplicativo.

El error del tribunal al apreciar la ausencia de afinidad aplicativa de las marcas, por utilizar como único parámetro su pertenencia a dos clases del Nomenclátor, le ha impedido advertir la conexión existente entre los productos de la clase 30 amparados por la marca impugnada ("MacCoffee") y los servicios que en la clase 42 protege la prioritaria ("McCafé").

B) Tampoco puede admitirse que "MacCoffee" y "McCafé" sean "esencialmente diferentes en su conjunto". No lo son, desde luego, en el plano conceptual pero tampoco en el meramente denominativo. El uso del prefijo "Mac" o "Mc" -común a muchos apellidos de origen irlandés y escocés- más la adición del término "Café" (o su expresión en inglés "Coffee", suficientemente conocida en España por el consumidor medio en cuanto término que expresa el mismo concepto) aproximan ambas expresiones haciéndolas semejantes." (FJ 9º)

"[...] La estimación del recurso de casación lleva consigo que esta Sala haya de resolver lo que proceda dentro de los límites en que se plantea el litigio. Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente abocarán a la confirmación del acto impugnado pues, en efecto, los dos distintivos enfrentados resultan incompatibles en España.

El debate procesal se había centrado en gran medida sobre la notoriedad de las marcas comerciales pertenecientes a la "familia" de "McDonald's Corporation" y sobre la mayor o menor incidencia que en el litigio pudiera tener el uso del prefijo "Mac" (o su abreviatura "Mc") por parte de la marca aspirante. De hecho, la Oficina registral española afirma que la marca solicitada "MacCoffee" era incompatible con la anterior "McCafé" entre otros motivos porque "[...] la inclusión en aquella del prefijo Mac, traducción fonética de Mc, puede llevar al consumidor a pensar una misma empresa origen de ambas, ante la notoriedad en el sector de la restauración de la marca McDonald's, propietaria de la prioritaria".

Por nuestra parte no consideramos necesario, para la desestimación del recurso contencioso-administrativo, compartir en su totalidad este enfoque argumental. La prohibición relativa de registro dimana en el caso que nos ocupa de la similitud suficiente de los dos signos y la relación aplicativa, afinidad o proximidad de sus respectivos ámbitos de protección. La conjunción de ambos factores determina que la marca aspirante, con vocación para identificar productos de difusión muy generalizada, pueda muy fácilmente ser asociada a la marca prioritaria en el sector de la restauración alimenticia, esto es, pueda hacer pensar al consumidor que pertenece o corresponde a la misma empresa titular de la que ya goza de protección.

Ello no implica, sin embargo, reconocer una especie de monopolio absoluto o exclusividad a favor de "Mc Donald's Corporation" sobre toda marca que incorpore sin más el prefijo "Mac" o "Mc", según ya recordamos en nuestra sentencia de 16 de abril de 2008 al desestimar el recurso de casación número 4768/2005, interpuesto por

aquella empresa norteamericana contra la sentencia que corroboraba el rechazo a la inscripción en España del distintivo "McSalad Shaker".” (FJ 10º)

STS de 2 de febrero de 2010 (RC 345/2009)

“[...] consideramos que la Sala de instancia no acierta al efectuar el contraste de ambas denominaciones y al negar la semejanza o la diferenciación de los productos protegidos por una y otra marca.

En cuanto a lo primero, es claro que los dos signos se aproximan notablemente en el elemento fonético más determinante: "Agen" se pronuncia de forma muy similar a "Amgen". El componente diferenciador que parece admitir la Sala (esto es, el añadido por los vocablos "Genéricos Farmacéuticos, S.L.") no contribuye a dotar al conjunto de capacidad distintiva propia pues estos dos términos son meramente descriptivos de los productos genéricos farmacéuticos que la nueva marca trataba precisamente de identificar, debiendo ambos vocablos quedar relegados en el análisis comparativo. Tampoco tienen capacidad distintiva las siglas "S.L.", expresivas de un determinado tipo o figura societaria. Existe, pues, frente a lo admitido por el tribunal de instancia, una acusada semejanza denominativa entre las marcas.

También la hay en cuanto a los productos protegidos por una y otra. El tribunal incurre en un doble y patente error al no advertirlo así.

A) De un lado, la Sala detiene su análisis en la mera comparación de las clases, sin descender al análisis singular de los productos o servicios en liza. Repetidamente hemos dicho que la referencia a las clases es un factor más, pero no el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede, en efecto, darse el caso de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclátor.

B) De otro lado, es claro que las marcas enfrentadas en este caso coincidían en la protección de los mismos productos de la clase 5. La marca aspirante pretendía precisamente identificar medicamentos genéricos en dicha clase (así como diversos servicios relacionados con la venta al detalle, distribución, transporte y almacenaje de los medicamentos genéricos, en las clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional). La marca prioritaria en el tiempo, por su parte, identificaba también productos farmacéuticos de la clase 5.

Es obvia, pues, la coincidencia aplicativa de las dos marcas. Su no apreciación por el tribunal de instancia, ligada al error cometido asimismo al omitir el carácter descriptivo de los términos ("Genéricos Farmacéuticos, S.L.") que considera relevantes, determinarán la casación de la sentencia. ” (FJ 5º)

STS de 28 de mayo de 2009 (RC 5302/2006)

“[...] En el presente caso, la Sala de instancia incurre en claro error en la apreciación de las circunstancias concurrentes en ambas marcas, por lo que cabe revisar en casación la valoración que ha hecho al examinarlas. En efecto, la semejanza en la

denominación de ambas marcas es casi absoluta, y su pronunciación casi idéntica, difiriendo únicamente en la supresión de una "t" en la marca solicitada, ya que la "Y" es fonéticamente igual a la "i", sin que el diseño de ésta tenga una fuerza propia distintiva, pues el término empleado es el relevante y es el que va a servir a los consumidores para identificar el servicio. Ante esta clara similitud la separación entre los campos aplicativos debe ser más rigurosa, como se ha venido señalando por la jurisprudencia de esta Sala, y es también evidente que en la sentencia se incurre en otro error, pues la relación que existe entre los "servicios jurídicos" de la marca solicitante y los de "seguros y financieros" de la oponente es muy estrecha, al ser estos últimos una especialidad dentro del género de los primeros, al tener un contenido jurídico encuadrable en el ámbito del derecho mercantil y tributario.

Ahora bien, esta relación sólo puede predicarse respecto de ellos, pero no de los otros campos que la nueva marca trata de proteger -"servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software"-, por lo que en cuanto a éstos, opera plenamente el principio de especialidad, y es perfectamente viable su acceso al registro, lo que implica que aunque la casación debe estimarse, sin embargo, el recurso contencioso-administrativo sólo puede estimarse parcialmente, permitiendo el acceso al registro de la marca, pero solo respecto de los indicados campos aplicativos." (FJ 2º)

XIX.2.7 Por error patente en la valoración del riesgo de confusión

STS de 5 de abril de 2010 (RC 1235/2008)

"[...] En el supuesto presente la Sala de instancia razona en forma aparentemente razonable sobre la no concurrencia de riesgo de confusión o asociación entre las marcas en litigio. Sin embargo, tiene razón la recurrente en que existiendo varias marcas prioritarias "Sales de Carabaña" en clase 3 y 5, la marca solicitada difícilmente puede escapar al riesgo de confusión, pese al gráfico y al añadido de la expresión "Santa Bárbara". La nueva marca nº 2.550.701 "Sales de Carabaña Santa Bárbara", mixta, se pretende para los productos de la clase 3, en la que la recurrente opone las marcas nº 2.013.577 "Sales de Carabaña", denominativa y la nº 2.241.961 "Sales de Carabaña", mixta -aparte de las análogas opuestas en clase 5-. Pues bien, no cabe duda de que el elemento denominativo "Sales de Carabaña" es tan destacadamente distintivo que desempeña un papel identificador absolutamente predominante en todas las marcas en juego. De esta forma, pese al gráfico que poseen la solicitada y una de las opuestas en clase 3 y al elemento denominativo adicional "Santa Bárbara" de la pretendida, al contar ésta con aquel conjunto denominativo como elemento distintivo básico, se origina un inevitable riesgo de confusión con las dos marcas prioritarias citadas. A ello se suma el que una de éstas es exclusivamente denominativa, y en tal caso el elemento gráfico de la marca novel apenas atenúa dicho riesgo de confusión o asociación, que resulta más que evidente entre "Sales de Carabaña Santa Bárbara" y "Sales de Carabaña". Cabe por todo ello apreciar que la Sala de instancia ha incurrido en un error patente y notorio en su apreciación contraria, error que debemos rectificar en esta sede casacional.

Lo anterior nos lleva a la estimación del motivo y, con ello, del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia de instancia sin necesidad de considerar el segundo

motivo. A la hora de resolver el conflicto planteado en la instancia hemos de aplicar el mismo criterio expresado, anulado las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgaron la marca solicitada por don Alberto Escobar Carrasco. Tampoco constituye un óbice para ello el argumento adicional expresado en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de septiembre de 2.004, desestimatoria de la alzada, de que la marca prioritaria se compone de un elemento genérico y otro descriptivo que no resultan apropiables en exclusiva, por lo que procedería la concesión de la marca solicitada. Es verdad que los elementos genéricos o descriptivos no resultan apropiables en exclusiva por nadie, pero de semejante circunstancia no se deriva sin más consecuencia alguna para el caso concreto, puesto que el litigio no se funda en una supuesta apropiabilidad de los elementos Sales y Carabaña, sino en si registrada una marca "Sales de Carabaña" para unos determinados productos, otra posterior que incluya dicha expresión causa o no riesgo de confusión con ella. Esto es, nada impide la posibilidad de que una marca posterior incorpore ambos elementos, siempre que la concreta configuración de la marca no permita que pueda confundirse con la prioritaria. Eso es precisamente lo que erróneamente entendió la Sala juzgadora en la instancia, pero rectificado tal error, lo que queda no es que se le reconozca a la marca prioritaria el derecho en exclusiva al uso de tales términos, sino la mucho más moderada afirmación de que la marca solicitada, en su concreta configuración, pese al gráfico y al añadido "Santa Bárbara", al incorporar en idéntica forma la expresión "Sales de Carabaña" origina, para los mismos productos, un indudable riesgo de confusión y de asociación con las prioritarias. Es verdad que la existencia de la marca prioritaria hace extremadamente dificultoso que una marca posterior contenga dicha locución sin originar tal riesgo, pero ello no puede hacer desaparecer la protección a que tiene derecho dicha marca prioritaria tras su registro.” (FJ 2º)

STS de 14 de julio de 2009 (RC 4672/2007)

“[...] Pues bien, sucede en el caso de autos que el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la Sala de instancia ha incurrido en un error notorio en la valoración del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En efecto, a pesar de invocar las pautas clásicas de comparación entre marcas sentadas por la jurisprudencia de esta Sala como el análisis con arreglo a una visión de conjunto con todos sus componentes de cada marca en litigio para apreciar el efecto que las mismas originan en el consumidor medio, el examen específico de los elementos que componen los registros contrapuestos en el presente caso ha llevado al Tribunal sentenciador a una valoración manifiestamente errónea de los riesgos de confusión y asociación entre los mismos. Son evidentes las diferencias denominativas entre los registros contrapuestos, como se desprende de la comparación entre la expresión de la marca aspirante “CLS Centro Logístico Sureste“, y la expresión en inglés de las marcas prioritarias “GLS General Logistic Systems” y “GLS” extremos sobre el que la Sala equivocadamente afirma que “suenan al oído de forma prácticamente igual”, cuando, por contra, una comparación fonética sencilla y simple lleva a apreciar claras diferencias entre ambas expresiones que únicamente coinciden en el término de carácter genérico "Logistics/Logístico". De igual modo el gráfico de la indicada marca aspirante presenta notorias diferencias con las oponentes, por cuanto en la primera el distintivo consiste en tres letras iniciales mayúsculas "CLS" seguida de tres flechas en distintas direcciones, incluyendo la reproducción en su parte inferior y en letras pequeñas del nombre “Control Logístico

Sureste" mientras que las segundas, esto es, los distintivos contrapuestos prioritarios consisten una de ellas, en un rectángulo negro que contiene en el centro las letras "GLS" precedidas por una sola flecha con la denominación "Control Logistic Systems que figuran en la parte inferior de las letras y las otras dos en las letras "GLS" en distintos tamaños.

En suma, las diferencias entre los signos analizados ofrecen diferencias de conjunto, denominativas y gráficas que consideramos sustanciales y permiten concluir, a diferencia del criterio de la Sala de instancia sobre la inexistencia del riesgo de confusión y asociación que pudiera generar el reconocimiento de la marca solicitada "CLS". También se evidencia que frente a lo afirmado, la incorporación de la nueva marca no presenta problemas de confundibilidad con las otras prioritarias y no genera un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio necesario para la aplicación de la incompatibilidad a la que se refiere el mencionado precepto de la Ley de Marcas.

En definitiva, la apreciación del riesgo de confusión o asociación en que se sustenta la negativa de la marca solicitada "CLS Centro Logístico Sureste", supone un patente error de valoración que conduce a la casación de la sentencia recurrida y, por las mismas razones, a la desestimación del recurso contencioso administrativo, confirmando la resolución administrativas de fecha 19 de octubre de 2004, que confirma en alzada la precedente de fecha 29 de abril de 2004, concediendo definitivamente la marca solicitada." (FJ 4º)

STS de 13 de mayo de 2009 (RC 4904/2006)

"[...] Es reiterada la jurisprudencia que establece que las valoraciones efectuadas por el Juez "a quo" no son susceptibles de variarse en casación salvo en los casos de evidente arbitrariedad, irracionalidad o error manifiesto en la aplicación de los criterios generales que, en la interpretación de los preceptos que la Ley establece sobre prohibiciones de acceso al registro de las marcas, se han sentado por las sentencias de esta Sala.

En el presente caso, tales criterios no han sido aplicados por la sentencia recurrida, pues existen dos factores que en la comparación de las marcas enfrentadas llevan a solución contraria, pues ambos imponen exigir un mayor rigor en la comparación de los signos. En efecto, la similitud de los campos aplicativos -la joyería y relojería-, y la notoriedad, también en este sector, de la marca "Carrera y Carrera" como de la titularidad del oponente, deberían haber determinado, conforme a los artículos 12.1 y 13.c) de la Ley de Marcas, la negativa a la inscripción, como así lo hizo la resolución recurrida, pues es evidente que la similitud determinante de la prohibición se produce en este caso, en el que el elemento esencial y confundible por los consumidores es el de "carreras", que los inducirá a dudar sobre el origen empresarial de los productos amparados por ambos signos, sobre todo si se tiene en cuenta que la marca oponente es notoria en el campo de la joyería. Es cierto que la notoriedad deriva de la duplicación de dicho término separados ambos por la conjunción "y", pero ello no obsta a que en el ramo de la joyería considerado aisladamente produzca por asociación la confusión que con la prohibición se trata de precaver." (FJ 2º)

STS de 11 de marzo de 2009 (RC 104/2007)

“[...] En una constante jurisprudencia hemos reiterado que el recurso de casación se configura por el legislador como un recurso extraordinario destinado a verificar la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin que puedan en el mismo revisarse las apreciaciones de tipo fáctico, como los hechos probados y otras valoraciones como las relativas, en el derecho de marcas, a la existencia o no de riesgo de confusión, ámbito aplicativo y otras. En dicha jurisprudencia hemos declarado, sin embargo, que dicha intangibilidad de las apreciaciones sobre hechos decae cuando no están debidamente motivadas, son irrazonables o arbitrarias o, finalmente, incurrir en error patente.

Pues bien, sucede en el caso de autos que el examen de las actuaciones pone de relieve que la Sala de instancia ha incurrido en un error notorio en la valoración del riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En efecto, a pesar de invocar el criterio básico de comparación entre marcas sentado por la jurisprudencia de esta Sala (la valoración del efecto global y unitario de cada marca en litigio para apreciar el efecto que las mismas originan en el usuario medio), el examen específico de los elementos que componen los registros que se comparan en el presente caso ha llevado al Tribunal sentenciador a una valoración manifiestamente errónea de los riesgos de confusión y asociación entre ellos. En efecto, las evidentes diferencias visuales entre los registros (rectángulo de la marca impugnada, tamaño de las letras, el añadido del término "Muebles", distinto número de palabras) no evitan que el impacto visual unitario de las marcas "La Factoría" y "Muebles La Factoría" sea muy próximo, habida cuenta del carácter genérico y descriptivo para ambos registros del término "Muebles". Lo mismo ocurre desde un punto de vista fonético, en el que la distintividad reside fundamentalmente en la locución "La Factoría", común a ambos registros, sin que el término genérico y descriptivo "Muebles" de la marca solicitada la incremente o varíe de manera apreciable para los servicios afectados.

En segundo lugar, las diferencias entre los servicios afectados no ofrecen tampoco diferencias aplicativas, por su coincidencia substancial en cuanto al ámbito en el que operan ambas marcas. Así, mientras la marca concedida se reclamaba para la venta al por menor de muebles, la prioritaria está concedida para servicios de distribución. No es necesario entrar en la disquisición de si la venta es o no un tipo de distribución (que sí lo sería), ya que en la práctica ambos servicios se solicitan con frecuencia para una y otra actividad, aunque en términos generales la distribución suele hacer referencia a la venta entre fabricantes, mayoristas y minoristas, mientras que la venta al por menor lo hace, evidentemente, a la venta al usuario final. Pero ambas actividades no son mutuamente excluyentes en el sector del mueble, como en muchos otros casos en los que distribución y venta al por menor se desarrollan en naves o grandes superficies, por lo que pueden considerarse ámbitos aplicativos que se solapan en gran medida.

Finalmente, puede señalarse que el examen del material probatorio aportado por la parte demandante acredita lo dicho anteriormente. Los locales de la marca prioritaria que añaden el término genérico y descriptivo "Muebles" a lo que constituye propiamente la marca "La Factoría" evidencian el acusado riesgo de confusión y asociación que ocurriría con un reconocimiento de la marca solicitada "Muebles La Factoría". También se demuestra con dicho material probatorio la coincidencia

aplicativa de ambas marcas, pues sin perjuicio de que la marca se solicitase para "distribución", es evidente que se pretendía incluir en dicha descripción la venta al por menor, según acreditan los catálogos aportados.

A lo anterior no obsta el que la empresa solicitante de la marca tuviera la titularidad de un nombre comercial anterior a la prioritaria y ello por varias razones. Por un lado porque, como argumenta el recurrente, su marca se encuentra ya admitida y tiene derecho a la protección registral. Por otro, porque cuando coexisten ya varios registros relativamente próximos ello no supone necesariamente que deban admitirse otros nuevos análogos, sino que debe valorarse si las nuevas solicitudes suscitan o agravan problemas de confundibilidad entre todos ellos. En el caso de autos, la incorporación de una nueva marca que presenta graves problemas de confundibilidad con otra prioritaria crea un riesgo de confusión y asociación notoriamente más acusado que el que pudiera haber ocasionado hasta el momento la coexistencia de la marca prioritaria con el anterior nombre comercial.

En definitiva, teniendo prioridad registral la marca "La Factoría", no apreciar riesgo de confusión o asociación con el reconocimiento de la marca solicitada "Muebles La Factoría", supone un patente error de apreciación que conduce a la casación de la Sentencia recurrida y, por las mismas razones, a la estimación del recurso contencioso administrativo previo, anulando las resoluciones administrativas de 21 de enero y de 18 de septiembre de 2.002 y quedando denegada definitivamente la marca solicitada.

Digamos, por último, que lo anterior no se contradice con lo afirmado en nuestra Sentencia de 19 de marzo de 2.008 (RC 3.943/2.005) en la que rechazamos un recurso contra la marca ahora anulada nº 2.395.197 "Muebles la Factoría". En aquel caso la oponente era "Factory Mobel", cuyas diferencias con la nueva marca eran muy superiores a las existentes entre las enfrentadas en el presente recurso." (FJ 2º)

XX INVOCACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se expone en numerosas sentencias de la Sala la dificultad de encaje y prosperabilidad del recurso de casación fundamentado en este motivo con los siguientes razonamientos:

STS de 29 de marzo de 2012 (RC 4977/2011)

“[...]En este último aspecto hay que precisar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca citando al efecto las SSTS de 18 de diciembre de 2002 (RC 1221/1997) y de 12 de abril de 2006 (RC 6623/2003) no puede tampoco ser acogida. En primer lugar no tiene el carácter absoluto que ésta pretende darle. Dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.” (FJ 7º)

STS de 13 de enero de 2012 (RC 2520/2011)

“[...] Y hemos afirmado asimismo que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas tiene poca utilidad invocar declaraciones generales que pudieran resultar aplicables de modo indiscriminado a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias singulares en él concurrentes. Cabe, pues, afirmar que ninguno de los criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.

Las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente avalan cómo el juicio del tribunal de instancia ha respondido a la utilización correcta de los criterios que supuestamente ha aplicado indebidamente en su resolución, de modo que la mera cita de las sentencias en que aquéllos se plasman no puede servir de base para casar la ahora impugnada.” (FJ 5º)

La STS de 29 de junio de 2012 (RC 4473/2011) expone la doctrina sobre la intangibilidad de los hechos valorados por la Sala de instancia salvo excepciones tasadas, sobre la que se insiste en la de 27 de septiembre de 2012 (RC557/2012), en los siguientes términos:

“[...] la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, no puede tampoco ser acogida, toda vez que dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de

una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002 -. (FJ 4º)

Otras sentencias con fundamentos jurídicos análogos:

STS de 13 de julio de 2011 (RC 2771/2010)

STS de 26 de enero de 2011 (RC 3435/2010)

STS de 14 de enero de 2011 (RC 5054/2009)

STS de 24 de noviembre de 2010 (RC 2150/2010)

XXI RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

XXI.1 Plazo de solicitud

STS de 15 de diciembre de 2010 (RC 525/2010)

"[...] consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al entender, confirmando el criterio de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que el restablecimiento de los derechos de la patente, derivado de la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, está condicionada a la presentación de la solicitud en el plazo de un año, computado a partir de la expiración del plazo no observado que, en este supuesto, se corresponde con la finalización del plazo en que procede satisfacer el abono de la 7ª anualidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y el artículo 84 del Reglamento de ejecución, que determinan la fecha de vencimiento de cada anualidad y el periodo hábil para efectuar el pago, que se fija en un mes.

En efecto, la tesis casacional que postula la entidad recurrente, de que debe computarse el plazo hábil para la presentación de la solicitud de restablecimiento de derechos, con base en una interpretación conjunta del artículo 25.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y del artículo 116.1 c) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, tomando como dies a quo la fecha de vencimiento de la obligación

de pago de la anualidad y los doce meses posteriores en los que puede realizarse válidamente el abono, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes, contradice el contenido del referido artículo 25.2 de la Ley de Marcas, aplicable a las patentes, en relación con la disposición adicional séptima del citado Cuerpo legal, que estipula que la solicitud de restablecimiento de derechos «sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado», sin que pueda realizarse una interpretación extensiva de esta disposición fundada en el principio de equidad, que promueva la ampliación del plazo establecido para el restablecimiento del derecho en caso de impago de la anualidad vencido el plazo, que vulneraría el principio de seguridad jurídica.» (FJ 4º)

XXI.2 La pendencia de un litigio civil no es acogible por el Art. 25 LM

STS de 15 de octubre de 2009 (RC 1783/2008)

“[...] Sostiene la parte recurrente que la Sentencia impugnada ha interpretado erróneamente los artículos 56.1 y 25 de la vigente Ley de Marcas, y que el nombre comercial litigioso no podía considerarse caducado. Por un lado, durante la pendencia del pleito civil entablado por otra entidad que ejerció la acción de nulidad, sería aplicable por analogía el citado artículo 56.1, lo que impedía que el nombre comercial hubiera caducado. Y que finalizado dicho procedimiento civil la Oficina Española de Patentes y Marcas debía haber accedido al restablecimiento de derechos y a la renovación del referido nombre comercial en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas. En resumen, se habrían infringido por inaplicación ambos artículos del citado texto legal.

En primer lugar, está claro que los preceptos invocados, aun referidos a las marcas, serían de aplicación a los nombres comerciales en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.3 de la Ley de Marcas. Como hemos señalado, la parte recurrente efectúa una interpretación conjunta de ambos preceptos y llega a la conclusión de que se le debía haber permitido la rehabilitación del nombre comercial por aplicación del artículo 25 de la Ley de Marcas, siendo así que la situación de pendencia de una acción de nulidad contra el mismo le habría impedido la normal renovación del mismo, además de suspender la caducidad por falta de renovación de acuerdo con lo prescrito por el artículo 56.1 de la Ley.

Los dos preceptos invocados contemplan supuestos distintos, por lo que procede examinar primero su hipotética aplicación al caso y la posibilidad de interpretación conjunta que sostiene la parte. El artículo 25 está pensado para la concurrencia de una circunstancia extraordinaria que impida a un titular diligente de un registro proceder a la preceptiva renovación del mismo, permitiéndole su rehabilitación dentro de unos requisitos de forma y plazo que el precepto contempla expresamente. El apartado primero, que estipula el supuesto de hecho en el que se admite el restablecimiento de derechos dice lo siguiente:

"Artículo 25. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no

hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5."

Pues bien, es claro que tiene razón la Sentencia recurrida de que la pendencia de un litigio civil no puede esgrimirse como un supuesto impeditivo de la renovación del nombre comercial a su titular de los contemplados en el citado artículo 25 de la Ley. Por mucho que otra entidad mercantil hubiese ejercido una acción de nulidad contra el nombre comercial en litigio, nada impedía a su titular el haber procedido a su renovación. Antes al contrario, estando cuestionada la validez del nombre comercial resultaba tanto más lógico proceder a su renovación por parte de su titular. No puede alegar, por tanto, la actora, que adoptase una actitud diligente ni que concurriese una causa extraordinaria que le hubiese impedido proceder a la renovación del nombre comercial. Así pues, el precepto en cuestión no es aplicable al caso de autos puesto que no puede identificarse sin más una pendencia litigiosa civil relativa al nombre comercial con una circunstancia impeditiva de la renovación del mismo. Aun sin excluir en abstracto que ello pudiera ocurrir en un supuesto concreto, habría de deberse a circunstancias adicionales que impidieran de manera efectiva al titular dicha acción de renovación, lo que no es aplicable a la mera pendencia del litigio civil.

Por lo demás, habría que añadir a lo anterior el hecho, puesto de relieve por la Sala de instancia, de que en ningún caso la petición de restablecimiento se acomodaba al límite temporal de un año desde la expiración del plazo no observado para el ejercicio de la acción de restablecimiento (apartado 2 del artículo 25), por lo que ni siquiera aceptando el planteamiento de la parte actora podría alcanzarse la consecuencia buscada de entender aplicable la posibilidad de rehabilitación contemplada en el precepto.

Descartada pues la aplicabilidad al caso de autos del artículo 25 de la Ley de Marcas, debemos examinar lo dispuesto por el artículo 56.1 del texto legal, cuyo tenor es el que sigue:

"Artículo 56. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada."

Se trata, como puede colegirse, de un supuesto que excepciona la caducidad de las marcas por falta de renovación en supuestos específicos en que puede haber un cambio en la titularidad del registro, como lo son el embargo o la acción reivindicatoria. En

tales supuestos la Ley dispone que la marca no caducará por falta de renovación "hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria". Y a continuación existe una previsión de plazo para la renovación exclusivamente dirigida para la hipótesis de que hubiera habido un cambio de titularidad, esto es, que la marca hubiese pasado al embargante o a quien ejerció la acción reivindicatoria.

En primer lugar, es evidente que el precepto contempla dos supuestos, embargo y acción reivindicatoria, que no coinciden con el del litigio presente, una acción de nulidad. Sin embargo, cabría considerar si el supuesto de una acción de nulidad pudiera entenderse comprendido en el ámbito del precepto por analogía con la acción reivindicatoria, ya que en ambos casos se pone en cuestión la titularidad de quien lo disfruta y opera en ellos, por tanto, una duda sobre la futura necesidad de renovación para el titular primigenio. Pese a ello, resulta evidente que hay una manifiesta diferencia entre ambas acciones civiles que resulta decisiva, y es que sólo la acción reivindicatoria supone, caso de triunfar, la pervivencia del registro y la consiguiente necesidad de renovación, en su caso por quien no podía haberlo hecho hasta ese momento.

Pues bien, tanto la referida diferencia como la redacción del conjunto del precepto llevan a la conclusión de que el mismo no comprende el concreto supuesto planteado por la parte. El artículo 25 está concebido exclusivamente para preservar la integridad del derecho del embargante o de quien ha ejercido la acción reivindicatoria frente a la no renovación por parte del titular, y no en cambio para amparar la falta de diligencia del titular en proceder a la preceptiva renovación de un registro que le sigue perteneciendo en tanto no triunfe la acción civil ejercida por la contraparte. Así pues, el precepto establece con toda claridad que el supuesto se produce en el caso de que "su titular no la hubiera renovado", y que si se produce un cambio en la titularidad de la marca "el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses". Es por tanto una habilitación excepcional que la Ley otorga para el caso de que si, como consecuencia del pleito civil (embargo o acción reivindicatoria), surge un nuevo titular, éste no resulte perjudicado por la inacción del anterior titular. No tendría sentido, en cambio, reabrir un plazo de renovación para quien ha podido hacerlo en el plazo correspondiente y no lo ha hecho por indiligencia o por falta de interés, dado que nada le ha impedido proceder en tiempo y forma a tal renovación. Y como, según hemos razonado ya, dicha pendencia de un pleito civil no puede equipararse por sí sola a los supuestos de imposibilidad contemplados en el artículo 56.1 de la Ley, la falta de renovación del titular durante dicha pendencia produce los efectos ordinarios de caducidad de la marca y, en el caso presente, del nombre comercial afectado. ” (FJ 3º)

XXII OTRAS CUESTIONES

XXII.1 Asunción de las valoraciones de hechos pertinentes declarados en sentencias firmes de otros órdenes jurisdiccionales

STS de 25 de febrero de 2009 (RC 6136/2006)

“[...] Es jurisprudencia constitucional consolidada, aplicada por esta Sala en reiteradas ocasiones, la necesidad de que los Tribunales ordinarios se atengan a lo ya

resuelto en otras sentencias en lo que respecta a los hechos que están en la base de los pleitos que conocen, de tal forma que no se puede afirmar simultáneamente y de manera contradictoria que unos hechos existen y no existen. Esto vale para toda apreciación de hechos, con independencia de que se trate de jurisdicciones distintas; lo cual no excluye, sin embargo, que distintos Tribunales puedan llegar a disímiles conclusiones jurídicas cuando ello es consecuencia de la diferente perspectiva desde la que se han examinado unos determinados hechos.

En el caso de autos, la Sentencia a la que se refiere la parte opuesta en el recurso de casación ha examinado efectivamente la contraposición entre la misma marca aquí impugnada y diversas marcas prioritarias de la mercantil Guccio Gucci, S.p.A., (las internacionales 776.194 y 776.296 y la comunitaria 2.751.535), también opuestas en este litigio, y lo ha hecho desde la misma perspectiva de su parecido y compatibilidad comercial. Así, en la Sentencia dictada por el citado órgano judicial el 19 de noviembre de 2.004 en el procedimiento ordinario 1/2.004 -seguido de manera simultánea a la presente vía contencioso administrativa-, en el que se examinó la acción de nulidad ejercida por Guccio Gucci, S.P.A. contra diversos registros obtenidos por la aquí parte codemandada, se dice:

"PRIMERO.- Comenzando por el análisis de la acción de nulidad, conviene inicialmente destacar el marco legislativo que debe tomarse en cuenta. El art. 12. 1 a) de la Ley de marcas 32/1988, que prohibía expresamente el registro como marcas de los signos o medios: "Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", y el art. 6. 1 b) de la Ley de marcas, hoy vigente, que impide que puedan registrarse los signos: "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".

Este marco legal nos obliga a puntualizar el significado del riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos, al que se remiten ambos preceptos, que conviene recordar, representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede - artículos 1 de la Ley 32/1988, 4 de la Ley 17/2001 y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2002 y 20 de marzo de 2003.

Este riesgo de confusión, donde debemos incluir el de asociación que no es una alternativa al primero, sino que sirve para precisar el alcance de éste, STS 10 de mayo de 2004, debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria, entre otras, Sentencia del TJCE 22 de junio de 1999, que se refiere al consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, al cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz; enfrentándonos, al realizar este examen, ante marcas gráficas o mixtas, y en todo caso ante similares productos, atendiendo a su naturaleza y

características, a su destino, y a sus canales de distribución, donde en ningún caso la demandada utiliza la renombrada marca GUCCI, sin que tal renombre pueda ser extendido a todas las representaciones gráficas de la letra G, registradas como marca y en las que la actora basa su pretensión, sin perjuicio de la notoriedad alcanzada por ellas.

Según jurisprudencia reiterada, del TJCE, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 10 de octubre de 1978, de 12 de octubre de 1999, 12 de noviembre de 2002, y 20 de marzo de 2003). Por ello resultara extremadamente difícil estimar que resulten distintivos los signos alfa numéricos de una sola letra o número en su grafía común, su distintividad vendrá dada por la configuración singular y especial en la que son presentados, su diseño, color e imagen, la conjunción de estos y otros elementos en una marca más compleja, es el que les confiere distintividad. Por tanto, efectivamente, la actora no puede pretender monopolizar cualquier forma de representación de la letra G, para distinguir cualquiera de sus productos de otros idénticos o similares, pues, como señala la STJCE 6 de mayo de 2003, "Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico".

SEGUNDO.- Partiendo de tales parámetros debe concluirse que las marcas registradas no generan riesgo de confusión sobre el origen de los productos de uno y otro litigante, sin que deba acogerse la acción de nulidad entablada. No se aprecia riesgo de confusión en sentido estricto -errónea creencia de que las prestaciones proceden de la misma empresa-, ni de confusión en sentido amplio -suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes pertenecen a una misma estructura u organización global común-. Ello atendiendo a que son evidentes las diferencias, como a continuación veremos:

Marca 2.868.648

[...]

Marca 2.488.026

Presenta dos filas de cuatro y tres letras G mayúsculas cuadradas, debajo de la que se sitúa, en letra no destacada, la denominación GLITZY, presentando las letras forma cuadrada, con fondo negro en sus contornos; claramente distinguible visualmente de las dos primeras marcas internacionales alegadas por la actora, examinadas con anterioridad, respecto a la primera por el número de letras, denominación y carácter no curvo, y respecto a la segunda por su número, denominación, fondo no de reloj, y trazo interior de mayor longitud; siendo evidente y fácilmente apreciable la diferencia de la impresión de conjunto de la marca examinada, con las anteriores de la demandante, y las internacionales también de la actora 776.194 y 776.296, letras G, únicas,

metálicas, en forma de hebilla, e incorporando la denominación GUCCI, claramente diferentes de la marca analizada de la demandada, que tampoco se confunde con la marca comunitaria 2.751.535, dando aquí por reproducidas las características inicialmente descritas de diseño de la marca pretendidamente nula, bien distinta en su apariencia grafica de las pretendidamente nula, bien distinta en su apariencia grafica de las letras G redondeadas, enfrentadas y engarzadas por diagonales, de la marca comunitaria de la demandante, sin que por tales diferencias pueda existir ningún riesgo de confusión.

Marca 2.501.206

[...]” (fundamentos de derecho primero y segundo)

Puede comprobarse de la lectura de estos fundamentos que la perspectiva desde la que se valora la compatibilidad de las marcas enfrentadas en exactamente la misma que en el presente litigio. En cuanto a las marcas prioritarias, ha de señalarse que la entidad recurrente ha opuesto en el recurso contencioso administrativo una larga serie de registros en vigor, si bien la propia actora centra su oposición en las marcas que considera más parecidas a la concedida, que son precisamente las internacionales 668.494, 776.194 y 776.296; las dos últimas son dos de las examinadas en la Sentencia civil, mientras que la primera de ellas es substancialmente semejante a aquéllas. Quiere esto decir que la comparación efectuada en la Sentencia civil es coincidente con la que hemos de realizar en el recurso contencioso administrativo, puesto que aunque en éste se aleguen además otras marcas prioritarias, o bien tienen rasgos más diferenciadores y ofrecerían todavía menos riesgo de confusión que las examinadas en la Sentencia civil, o son muy similares a las examinadas en dicha resolución, consistiendo en todo caso en diversas variaciones de la letra G.

Así las cosas, nos encontramos con una valoración o apreciación de hechos (la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre las marcas sometidas a examen) que no puede recibir dos respuestas diferentes por parte de distintos órganos jurisdiccionales. La referida Sentencia civil -anterior a la Sentencia ahora impugnada- ha adquirido firmeza dada la inadmisión del recurso de casación formulado contra la misma, acordada por el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2.008 (RC 2.598/2.005), con lo que el referido juicio de compatibilidad efectuado por la jurisdicción civil (anterior, como se ha dicho, al de la propia Sentencia de instancia y coincidente con ella) es firme y ha de ser asumido por esta Sala. En consecuencia, debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo entablado por Guccio Gucci, S.p.A., contra la concesión de la marca litigiosa, declarando que las diferencias existentes con las marcas prioritarias opuestas, tanto las citadas por la Sentencia civil como las restantes, análogas o todavía más disímiles que aquéllas, aseguran la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, así como, en consecuencia, la inviabilidad de un aprovechamiento ilegítimo de las marcas opuestas por la entidad mercantil recurrente.” (FJ 3º)

XXII.2 Ineficacia retroactiva de la anulación de una marca oponente

STS de 28 de enero de 2009 (RC 4329/2006)

“[...] Respecto del argumento de que la marca opuesta ha sido anulado por sentencia judicial firme, debe señalarse que al ser ésta posterior al acto de denegación, su eficacia jurídica no puede ser retroactiva, dado el carácter revisor que tiene la función jurisdiccional respecto de los actos administrativos que se dictaron antes de que esa declaración hubiera sido hecha por los Tribunales. Esto es aún más relevante en fase casacional, en la cual su objeto queda delimitado por la sentencia recurrida, y si en ella este extremo no ha sido examinado, no puede esta Sala salirse de esos estrechos límites, a menos que se denuncie, lo que no es el caso, que se ha incurrido en incongruencia. Es este el criterio que se ha seguido en las sentencias de esta Sala de 5 de febrero y 19 de noviembre de 2008.” (FJ 2º)