

Id. Cendoj: 28079130032009100203
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Resolución:
Fecha de Resolución: 18/05/2009
Nº de Recurso: 1592/2006
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FERNANDO LEDESMA BARTRET
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

Se rechaza la invocada incongruencia omisiva pues resulta contradictorio que la parte afirme que la sentencia no se ha pronunciado sobre la notoriedad de la marca para despues considerar probado este hecho de la fundamentación jurídica de la sentencia, al margen de que la congruencia no requiere que el organo judicial conteste minuciosamente a todas las alegaciones efectuadas por las partes. La notoriedad del término "El Coto" no es obstaculizadora cuando las diferencias apreciadas por el Tribunal de instancia excluyen el riesgo de confusión. La marca aspirante introduce el término "Xirimbao" elemento identificador y determinante en cuanto tiene una mayor fuerza expresiva y que permite individualizarla. La mera incorporación del término "el coto" no impide que para otros productos se incorpore este término con otras adiciones ni que convivan marcas que incorporen este término incluso para productos del mismo sector.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de mayo de dos mil nueve

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1592/2006, interpuesto por la mercantil EL COTO DE RIOJA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Deleito García, contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo nº 7470/2003. Se han personado como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y Don Jose Pedro , representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Silvia Barreiro Teijeiro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante resolución de 20 de agosto de 2001, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- concedió el registro, instado por Don Jose Pedro , de la marca denominativa nº 2.339.603 «COTO DE XIRIMBAO» para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) dentro de la clase 33 del

Nomenclátor, pese a la oposición de la marca denominativa nº 1.614.514 "EL COTO" registrada para los mismos productos dentro de la clase 33 del nomenclátor. Interpuesto recurso de alzada, fue estimado por resolución de 16 de diciembre de 2002, en la que la OEPM apreció la existencia de similitud denominativa entre los signos -por hallarse la oponente comprendida dentro de la nueva marca y coincidir en el vocablo "COTO"-, y de identidad aplicativa; valoró que la previa existencia de la marca notoria "EL COTO" y de otras tantas cuyo denominativo común es el término "COTO", pertenecientes todas al recurrente, podría inducir a confusión en el mercado al atribuírseles un origen empresarial común que daría lugar al aprovechamiento indebido del prestigio de la prioritaria, y resolvió que concurría la prohibición de registro de la marca.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución de la OEPM interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de D. Jose Pedro , que fue el número 7470/2003 de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se personaron como partes demandadas el ABOGADO DEL ESTADO y la representación procesal de "EL COTO DE RIOJA, S.A.", y en la que recayó sentencia estimatoria con fecha 7 de diciembre de 2005 , cuya "ratio decidendi" se halla en sus ffº.jjº.2º y 3º, en los que la Sala expresa que, desde una visión de conjunto -que no ha efectuado la resolución recurrida-, y pese a la coincidencia en el término "COTO", la percepción visual y auditiva de las marcas presenta una importante diferencia entre ambas que evita el riesgo de confusión en el consumidor medio, conclusión que se potencia por la diversa denominación de origen a que una y otra responden. Valora también que el término "COTO" es un vocablo generalizado en el sector del vino, lo que corrobora la presencia en el mercado de las bebidas alcohólicas de hasta trece marcas que incorporan dicho vocablo junto con algún complemento o elemento denominativo. Observa que la ahora recurrente EL COTO DE RIOJA, S.A. no contestó a la demanda pese a haber sido emplazada y haber comparecido en autos, y concluye declarando la existencia de diferencias suficientes para eliminar cualquier impedimento para la inscripción.

TERCERO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de EL COTO DE RIOJA, S.A. recurso de casación que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 23 de febrero de 2006. El recurso, registrado con el nº 2176/2006, fue declarado desierto por auto de 4 de septiembre de 2006, que fue dejado sin efecto por otro de 24 de mayo de 2007 al haberse advertido duplicidad de registros. Por resolución de 22 de mayo de 2007 se acordó continuar la tramitación del recurso bajo el nº 1592/2006.

CUARTO.- El Procurador de los Tribunales Don Jorge Deleito García, en nombre de 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. Primero: Al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA denuncia la infracción de los arts. 67 LRJCA y 218 LEC por haber omitido la sentencia cualquier referencia a la notoriedad de las marcas de la recurrente, reconocida por determinadas resoluciones administrativas e instituciones y probada en el curso del procedimiento, lo que ha conducido a una errónea fundamentación de la sentencia que ha prescindido de la protección reforzada de la marca notoria. Segundo: Al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA denuncia la infracción del art. 218.2 LEC porque,

a su juicio, la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y la razón al declarar que el término "COTO" es genérico o usual para el sector del vino porque, si a algo puede referirse, es al ámbito de la caza y de la pesca. 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.

QUINTO.- Por auto de 30 de octubre de 2008 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 7 de enero de 2009 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la representación procesal de Don Jose Pedro para que formalizaran sus escritos de oposición.

SEXTO.- 1) Por escrito presentado el 28 de enero de 2009 el Abogado del Estado en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas. 2) Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2009, la representación procesal de Don Jose Pedro se opuso al recurso con invocación expresa de la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 9 de diciembre de 2004 (RC 217/2002), 18 de abril de 2007 (RC 5717/2004) y 11 de junio de 2008 (RC 6672/2005) sobre inscripción de las marcas "COTO DE ALBEOS", "CARRIL DE COTOS" y "COTO DE GOMÁRIZ", respectivamente. Concluyó oponiéndose a la celebración de vista y suplicando sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa condena a la parte recurrente,.

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 16 de abril de 2009, no habiendo solicitado todas las partes la celebración de vista, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de mayo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 7 de diciembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso nº 7470/2003, que estimó el recurso interpuesto por la representación procesal de Don Jose Pedro contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de diciembre de 2002, que había revocado en alzada la dictada con fecha 20 de agosto de 2001, por la que se concedió la inscripción de la marca mixta nº 2.339.603 «COTO DE XIRIMBAO»,

denominativa, para productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional -bebidas alcohólicas (excepto cervezas)-.

SEGUNDO.- Al amparo del artículo 88.1 de la LRJCA se articulan los motivos primero y segundo de casación, a través de los cuales se denuncia, en primer lugar, la infracción de los arts. 67 LRJCA y 218 LEC por haber omitido la sentencia cualquier referencia a la notoriedad de las marcas de la recurrente, reconocida por determinadas resoluciones administrativas e instituciones y probada en el curso del procedimiento, lo que ha conducido a una errónea fundamentación de la sentencia que ha prescindido de la protección reforzada de la marca notoria; y, en segundo lugar, la infracción del artículo 218.2 LEC porque, a juicio de esta parte, la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y la razón al declarar que el término "COTO" es genérico o usual para el sector del vino porque, si a algo puede referirse, es al ámbito de la caza y de la pesca. Ambos motivos son susceptibles de ser estudiados conjuntamente, dada la relación que existe entre ellos, y no pueden prosperar.

La denuncia de incongruencia omisiva debe ser rechazada porque resulta contradictorio afirmar conjuntamente que la sentencia no ha tomado en consideración la notoriedad de la marca y considerar probado este hecho en su fundamento jurídico primero. La parte puede discutir la corrección de la interpretación efectuada por la Sala de instancia, pero en este caso no estaría denunciando el vicio de incongruencia omisiva sino la existencia de una infracción de la Ley de Marcas que hubiera debido articular al amparo de la letra d) del art. 88.1 LRJCA. Además, es reiterada jurisprudencia de esta Sala y doctrina del Tribunal Constitucional, que la congruencia de la sentencia no exige que el órgano judicial conteste minuciosamente a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus escritos, bastando que a través de los razonamientos efectuados pueda conocerse, aunque sea tácitamente, cual ha sido el hilo conductor que lo ha llevado hasta el fallo, lo que ocurre en el presente supuesto.

Por otra parte, el demandante no planteó en la instancia la cuestión relativa a la notoriedad de la marca, y el demandado en la instancia -ahora recurrente- no contestó a la demanda pese a haber comparecido en autos, lo que determina que no haya lugar a formular ningún pronunciamiento sobre este particular. Pero además, como ha señalado en múltiples ocasiones esta Sala (Sentencias de 10 de marzo de 2003, 11 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 11 de junio de 2008, entre otras), el examen de la notoriedad, como elemento para discernir sobre la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, está subordinado a que exista riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de tal forma que si se aprecia que no existe ese riesgo, ello es suficiente para considerar que no se da la prohibición, siendo innecesario contemplar si la marca opuesta es o no notoria, pues aunque así sea nunca el consumidor se confundiría sobre el verdadero origen empresarial de los signos en conflicto, al ser claramente distintos.

La denuncia de infracción del artículo 218.2 LEC no puede tampoco prosperar por cuanto supone un desajuste entre la infracción denunciada y el cauce procesal utilizado para ello. La denuncia sobre la inadecuación de considerar el término "COTO" como genérico o usual pertenece al orden de motivos amparados por el apartado d) del art. 88.1 LRJCA, por lo que una infracción en tal sentido no puede incardinarse en la infracción del

artículo citado sino en la vulneración de los apartados a) y b) del art.
11.1 de la Ley 32/1988, de Marcas .

TERCERO.- 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.

CUARTO.- La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Deleito García, en representación de la entidad EL COTO DE RIOJA, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 7 de diciembre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso número 7470/2003 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON Fernando Ledesma Bartret , estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO , certifico.