

Roj: STS 846/2004
Id Cendoj: 28079130032004100065
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 1552/2000
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: FERNANDO CID FONTAN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

Marca "ZIP" nº 1.958.603, denegación, clase 9 "dispositivos almacenamiento de memoria para ordenadores, unidad de discos magnéticos, discos y cartuchos de almacenamiento de memoria para ordenadores". Recurrente: IOMEGA CORPORATION Recurrida: La Administración. (por auto Sala 1ª se admite: Art. 88.1.c) L.J.; art. 43.1 de la L.J. y art. 359 L.E.C.)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Febrero de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 1552/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de la Mercantil IOMEGA CORPORATION, contra la sentencia nº 1323 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1164/97 con fecha 13 de diciembre de 1999, sobre inscripción de la marca nº 1.958.603 "ZIP", para productos de la clase 9ª; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo nº 1164/1997, la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 1323 de fecha 13 de diciembre de 1999, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por IOMEDA CORPORATION contra resoluciones de la **Oficina Española de Patentes y Marcas** de 5 de julio de 1996 y 13 de marzo de 1997, ésta última desestimatoria del recurso de ordinario interpuesto contra la primera que denegó la inscripción registral de la marca nº 1.958.603 "ZIP", clase 9ª, "dispositivos de almacenamiento de memoria para ordenadores, concretamente unidades de disco y discos magnéticos, controladores de almacenamiento de memoria para ordenadores, discos y cartuchos de almacenamiento de memoria para ordenadores". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de IOMEGA CORPORATION se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 22 de marzo de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra en la que se anule y deje sin efecto las resoluciones de la **Oficina Española de Patentes y Marcas** impugnadas, disponiendo en definitiva, la concesión de la marca nº 1.958.603 "ZIP", clase 9ª.

TERCERO.- El recurso de casación fue admitido solamente en sus dos primeros motivos y rechazado en cuanto a los dos últimos por auto de la Sección Primera esta Sala de fecha 29 de abril de 2000, y se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso,

lo que realizó en escrito presentado en fecha 5 de julio de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

CUARTO.- Por providencia de fecha 19 de diciembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 4 de febrero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente articula cuatro motivos de casación contra la sentencia de instancia, los dos primeros -únicos admitidos- al amparo del Art. 88.1 c) de la Ley Jurisdicción, por infracción de las normas esenciales del juicio en su vertiente de infracción de las normas reguladoras de la sentencia constituidas en los artículos 43.1 de la L.R.J.C.A. y artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el primero, por incongruencia "extra-petita" de la sentencia, y el segundo, por incongruencia omisiva de la misma

SEGUNDO.- La Sala estima oportuno, por razones de economía procesal y en aras de una mayor claridad de la sentencia, estudiar conjuntamente los dos primeros motivos articulados, únicos admitidos por la Sala de Admisión en el auto de 29 de abril de 2002, con el fin de evitar repeticiones inútiles, puesto que ambos guardan relación entre sí y el primero constituye presupuesto necesario para resolver el segundo. En el primer motivo de casación se alega por el recurrente incongruencia "extra-petita" de la sentencia, porque la misma incurre en el error de comparar la compatibilidad registral de la marca aspirante "ZIP" con sus oponentes "ZIPPY y ZEP", cuando el acto administrativo impugnado, resolución de 13 de marzo de 1997, solamente declara la incompatibilidad registral de la marca aspirante "ZIP" con su oponente "ZEP", mas no con la otra oponente "ZIPPY", que declara compatibles registralmente. Tiene razón el recurrente al advertir el error en el que incurre la sentencia comparando la marca aspirante "ZIP" con su oponente "ZIPPY", que quedó excluida de toda incompatibilidad por el acto administrativo impugnado, mas ello no deja de ser un simple error corregible de la sentencia que en nada afecta a su contenido, pues en cualquier caso se llegaría a la misma conclusión desestimatoria de la sentencia con sólo comparar la marca aspirante "ZIP" con su oponente "ZEP", sin necesidad de casar la sentencia recurrida. Ello no obstante, dado que el corregir tal error de la sentencia tiene evidente influencia en el examen del segundo motivo de casación que examinamos a continuación, procede estimar el primer motivo de casación articulado.

TERCERO.- Una vez rectificado el error de la sentencia y haciendo desaparecer de la misma cualquier referencia a la marca "ZIPPY", que no fue objeto del recurso, el segundo motivo de casación articulado y admitido, se refiere a la incongruencia omisiva de la sentencia porque la misma dejó sin resolver la cuestión relativa al consentimiento prestado por el titular de "ZEP", único obstáculo registral que subsiste en el acto administrativo impugnado. Respecto de tal cuestión el recurrente alega, que la sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva al haber omitido toda su pretensión relativa al consentimiento prestado por el titular de la marca oponente "ZEP" sin tener en cuenta que ya en la demanda se formuló tal alegación acompañando como documentos 1 y 2, los documentos perteneciente al mismo que acredita que con fecha 9 de octubre de 1997, la compañía "ZEP", clase 9ª, propietaria de la marca 1.766.353 autorizó el uso y registro en España de la marca nº 1.958.603 "ZIP", clase 9ª, en favor de IOMEGA CORPORATION, circunstancia no tenida en cuenta por la sentencia que ha provocado que la misma incurra en vicio de incongruencia por no resolver dentro de las peticiones de las partes. La tesis del recurrente debe ser aceptada por esta Sala, pues se trata de una cuestión planteada en primer instancia y reiterada en trámite de conclusiones, en las que expresamente se alegó toda la cuestión relativa al consentimiento prestado por éste en favor de la inscripción de la marca aspirante. Por ello se puede criticar la sentencia recurrida atribuyéndole un error que cometió, dado que en la demanda jurisdiccional formulada en el recurso contencioso-administrativo nº 1164/1997, el recurrente IOMEGA CORPORATION, plantea la cuestión relativa al consentimiento de la marca "ZEP", y que también se solicita en el escrito de conclusiones y que la sentencia recurrida ignora por completo. No ofrece pues la menor duda, que habiéndose alegado en primera instancia el consentimiento de la marca nº 1.766.353 "ZEP" clase 9ª, que fue el único obstáculo que se tuvo en cuenta al denegar la marca aspirante nº 1.958.603 "ZIP" clase 9ª, y que por tanto constituía el fundamento de la petición plasmada por el recurrente, la Sala de instancia resolvió el recurso sin tener en cuenta la pretensión, y procede por tanto la estimación del segundo motivo de casación examinado y en consecuencia casamos y anulamos la sentencia de instancia por no ser conforme a Derecho.

CUARTO.- Una vez casada la sentencia, esta Sala se convierte en Tribunal de primera instancia, recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 1164/1997, que deberá resolverse dentro de las pretensiones de las partes y de conformidad con las pruebas obrantes en autos. Alega el recurrente que la sentencia de instancia incurre en infracción del artículo 12.2 a) de la Ley de **Marcas** 32/1988 y jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo. En efecto la sentencia recurrida infringe por

inaplicación lo dispuesto en los artículos 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **Marcas**, que establece que "sin embargo, 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 adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión", y dado que es reiterada y constante la jurisprudencia de esta Sala, que aunque referida a la prohibición contenida en el artículo 150.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial, es perfectamente aplicable al artículo 12.2 de la Ley, pues ambas se refieren exclusivamente a los supuesto de identidad de las **marcas** enfrentadas, pero nunca en los casos de **marcas** semejantes, como ocurre en el caso presente en el que las denominaciones "ZIP y ZEP", suenan fonéticamente diferentes, aunque guarden acentuada semejanza, y además difieren en cuanto a los productos que ambas protegen, dado que la primera sólo proteger productos de la clase 9ª "dispositivos de almacenamiento de memoria para ordenadores, concretamente unidades de disco y discos magnéticos, controladores de almacenamiento de memoria para ordenadores, discos y cartuchos de almacenamiento de memoria para ordenadores", y la segunda "aparatos e instrumentos científicos", entre los que van incluidos "programas de ordenador registrados y grabados" que aunque se trata de productos que guardan relación de áreas comerciales y el mismo número del Nomenclátor, no son productos idénticos o al menos pueden convivir en el Registro, como reconoce expresamente el artículo 12.2 de la Ley que se refiere a **marcas** semejantes, en cuyo caso será válido y eficaz el consentimiento presentado en vía jurisdiccional, ya que el 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 artículo 12.1 a) de la Ley, y por tanto es evidente que la sentencia recurrida infringe por omisión lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 32/1988, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 17 y 31 de julio y 22 de febrero de 1989, 17 de septiembre de 1990, 28 de febrero y 30 de abril de 1991, 25 de septiembre, y, 7 y 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1992, 5 de julio de 1993, 17 de octubre de 2001 y 10 de julio de 2003. Procede la estimación del recurso contencioso-administrativo nº 1164/1997 interpuesto por IOMEGA CORPORATION, estimando la demanda y declarando no conforme a Derecho los actos de la **Oficina Española de Patentes y Marcas** de 13 de marzo de 1997 que confirmó en vía de recurso ordinario otro de fecha 5 de julio de 1996 que denegaron la inscripción registral de la marca aspirante nº 1.958.603 "ZIP", clase 9ª, en la forma solicitada por el interesado.

CUARTO.- Al estimar conjuntamente el primer y segundo motivo de impugnación es procedente declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva la preceptiva condena en costas del recurso de casación, tal como establece el artículo 102-2 de la Ley jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

1º) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 1552/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, en nombre y representación de IOMEGA CORPORATION, contra la sentencia nº 1323 de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 13 de diciembre de 1999, recaída en el recurso nº 1164/97, casándola y anulándola por no ser conforme a Derecho.

2º) En su lugar dictamos otra por la que se estima el recurso contencioso-administrativo nº 1164/97 interpuesto por la mercantil IOMEGA CORPORATION contra la resolución de la **Oficina Española de Patentes y Marcas** de 13 de marzo de 1997 que confirmó otra anterior de 5 de julio de 1996 en vía de reposición, y que denegaron la inscripción registral de la marca nº 1.958.603 "ZIP" para productos de la clase 9ª, en la forma solicitada, anulando dichas resoluciones por no ser conformes a Derecho.

3º) Acordamos de forma definitiva la inscripción registral de la marca nº 1.958.603 "ZIP", clase 9ª, para proteger "dispositivos de almacenamiento de memoria para ordenadores, concretamente unidades de disco y discos magnéticos, controladores de almacenamiento de memoria para ordenadores, discos y cartuchos de almacenamiento de memoria para ordenadores", todo ello incluido en la clase 9ª.

4º) Sin hacer expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primer instancia, ni de las del presente 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 en el mismo día de su

fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.