

Roj: STS 2024/2010
Id Cendoj: 28079130032010100148
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 62/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de dos mil diez.

VISTO el recurso de casación número 62/2009, interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 16 de septiembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 912/2005, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 27 de octubre de 2005, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), para amparar productos en la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de marzo de 2005. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 912/2005, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia de fecha 16 de septiembre de 2008 , cuyo fallo dice literalmente:

« PRIMERO.- Desestimamos el recurso.

SEGUNDO.- Declaramos ser conforme a Derecho la resolución recurrida.

TERCERO.- Sin costas. ».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS recurso de casación que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares tuvo por preparado mediante providencia de fecha 27 de octubre de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 18 de marzo de 2009 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO:

« tenga por presentado este escrito, con sus copias, lo admita y tenga por formalizado recurso de casación contra la Sentencia núm. 484/2008, de 16 de septiembre, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en los Autos núm. 912/2005, y, en su día, previos los trámites legales, dicte sentencia casando y anulando la recurrida .».

CUARTO.- Por providencia de fecha 1 de junio de 2009, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de 21 de julio de 2009 se acordó 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, evacuando dicho trámite el Abogado del Estado por escrito presentado el día 30 de septiembre de 2009, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPPLICO:

« que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas » .

SEXTO.- Por providencia de fecha 27 de enero de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. **José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat** , y se señaló este recurso para votación y fallo el día 17 de marzo de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación que enjuiciamos la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 16 de septiembre de 2008 , que desestimó el recurso contencioso- administrativo número 912/2005, interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 27 de octubre de 2005, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), para amparar productos en la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 4 de marzo de 2005.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en la apreciación de que no concurren los presupuestos de aplicación de las prohibiciones absolutas de registro contempladas en el artículo 5.1, letras c) y g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , según se expone, en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

« [...] El artículo 5.1.c. de la Ley 17/01 contiene relación enunciativa de prohibiciones absolutas de registrar signos, en cuanto aquí interesa, que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica. Esa prohibición, como todas las del artículo 5.1.c. de la Ley 17/01 , atiende a que el signo o denominación no indique el origen empresarial del producto sino que informe -sin que aquí sea el caso- de sus características, en general comunes a otros productos del mismo género.

El artículo 5.1.g. de la Ley 17/01 contiene también relación enunciativa de prohibiciones absolutas de registrar signos, en cuanto ahora importa, que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica del producto.

El signo o la denominación solicitada como marca puede inducir a error al público, por ejemplo, cuando suministra información inexacta de su origen, pero no siempre, esto es, no cuando no se trata de productos de consumo masivo y diario, es decir, cuando el consumidor medio, como en este caso debe entenderse que ocurre, no pertenece al gran público de los consumidores sino que, por tratarse de supuesto de producto especializado, en concreto, de todos los relacionados en el primer fundamento de la sentencia, en definitiva, el consumidor es especialista y distingue con facilidad aquello que la Administración recurrente teme, es decir, que acaso tales productos procedieran de la industria musical y locales de ocio nocturno de Eivissa . » .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS se articula en la exposición de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por infracción de los apartados c) y g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que la Sala de instancia incurre en error al no tomar en consideración que la marca solicitada "EIVISSA" carece de carácter distintivo, puesto que la denominación se compone exclusivamente de una indicación que designa el origen o procedencia de los productos que pretende amparar en clase 9, y no tiene en cuenta que se puede inducir al público en general a error sobre la procedencia geográfica real de los productos amparados, relacionados con la industria audiovisual, que incluye todo tipo de soportes de aparatos de audio, vídeo e imágenes, al creer, erróneamente, que se trata de productos pertenecientes a la Comunidad Autónoma o al propio Ayuntamiento de Eivissa.

Se alega, en relación con la infracción del artículo 5.1 c) y g) de la Ley de Marcas , que la sentencia vulnera la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sostiene en consolidada doctrina que las denominaciones puramente geográficas deben excluirse del registro, que

determina, en este supuesto, que procede evitar la apropiación por un particular del nombre de la Isla de Eivissa para comercializar productos relacionados con el ocio y el turismo, en cuanto que constituye «un claro aprovechamiento indebido del conocimiento y fama de la Isla en beneficio de un particular, con el correspondiente perjuicio para los comerciantes de la zona».

CUARTO.- Sobre la prosperabilidad del motivo de casación fundado en la alegación de infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en relación con el carácter distintivo de la marca solicitada.

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.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no 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 concesión de la marca solicitada número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), respecto de los específicos productos reivindicados en la clase 9, al estimar que no concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , con base en el argumento de que los productos están dirigidos no al «gran público», sino a un público especializado que sabrá distinguir con facilidad lo que la Administración de la Comunidad Autónoma teme, de que constituye una falsa indicación, puesto que 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.

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 33612007), 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 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».

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 11 de octubre de 2005 (RC 6128/2002), dijimos:

« 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 sentencia de la Sala de instancia recurrida vulnera la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta 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.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 16 de septiembre de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 912/2005, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, al ser de aplicación en este supuesto la prohibición de registro contemplada en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en relación con lo dispuesto en los artículos 4 y 5.1 i) del citado Cuerpo legal, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 27 de octubre de 2005, que anulamos, con el efecto de acordar la denegación del registro de la marca nacional número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), solicitada por la empresa FULL EQUIPE PRODUCCIONES, S.L., que no compareció en la instancia, a pesar de haber sido emplazada en forma, para amparar productos en la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Primero.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 16 de septiembre de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 912/2005, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 27 de octubre de 2005, que anulamos, acordando la denegación del registro de la marca nacional número 2.592.221 "EIVISSA" (denominativa), para amparar productos en la clase 9 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el 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 .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado



Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ