

Roj: STS 3925/2010
Id Cendoj: 28079130032010100256
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 1894/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil diez.

VISTO el recurso de casación número **1894/2009**, interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 97/2008, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 7 de diciembre de 2007, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 1 de marzo de 2007, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.6874.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), para amparar productos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas. 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 97/2008, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia de fecha 9 de febrero de 2009, cuyo fallo dice literalmente:

« Desestimamos el recurso interpuesto por no ser contrario a derecho el acto impugnado, sin expresa imposición de costas. ».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, tuvo por preparado mediante providencia de fecha 17 de marzo de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 4 de junio 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:

« que me tenga por formulado escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia de fecha de 9 de febrero de 2009, y previos los trámites oportunos, lo estime, y en consecuencia revoque la sentencia y resuelva conforme al artículo 95 LJCA . ».

CUARTO.- Por providencia de fecha 26 de enero de 2010, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de 5 de marzo de 2010 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, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado

el día 16 de abril de 2010, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente. » .

SEXTO.- Por providencia de fecha 5 de mayo de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de julio 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.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2009, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 97/2008, formulado por el Letrado del Servicio Jurídico del GOBIERNO DE CANARIAS contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 7 de diciembre de 2007, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 1 de marzo de 2007, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.687.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), para amparar productos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

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 la prohibición absoluta de registro contemplada en el *artículo 5.1 h) 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-h) de la Ley de Marcas , prohíbe el registro como marca de los 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 indiquen la verdadera procedencia del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas".

El origen de la prohibición se encuentra en la legislación europea que rechaza las marcas que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para vinos o bebidas espirituosas, como protección de la garantía para el consumidor de los estándares de calidad de la «denominación de origen», que identifica el producto y garantiza origen su y calidad mediante su identificación geográfica.

La prohibición, por tanto, está se refiere a las marcas que contengan indicaciones de procedencia geográfica, que no es el caso, pues la marca autorizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, «LA PALMA BLANCA», no es una denominación geográfica, sino una variedad vegetal, típica de algunas regiones mediterráneas y, en España, de Elche .» .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del GOBIERNO DE CANARIAS se articula en la formulación de cuatro motivos de casación:

En la exposición del primer motivo de casación, fundado al amparo del *artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte, se refiere que la sentencia recurrida infringe el *artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial* , que exige que las sentencias indiquen si la resolución judicial es o no firme y, en su caso, informe de los recursos que procedan, del órgano ante el que deben interponerse y del plazo para ello.

En la exposición del segundo motivo de casación, formulado 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 que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el *artículo 52.1 del Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de mayo de 1999*, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, el *artículo 18.4 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino*, y el *artículo 5.1, letras f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, por no tomar en consideración que la prohibición absoluta de registrar 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, se mantiene incluso cuando se indique el verdadero origen.

En el desarrollo argumental de este segundo motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida afirma que el distintivo de la marca aspirante "LA PALMA BLANCA" constituye una variedad vegetal típica de algunas regiones mediterráneas y, en España, de Elche, a pesar de no haber sido acreditada dicha circunstancia, y sin tener en cuenta que, como ha podido comprobar, en la ciudad alicantina la referencia a esos términos se corresponden con la elaboración de figuras con las hojas de palmeras mediante el trenzado de las mismas, utilizadas el Domingo de Ramos.

En el tercer motivo de casación, fundado con el amparo procesal del *artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, se expone que se ha infringido el sistema de protección del origen y la calidad de los vinos, basado en su identificación mediante indicaciones geográficas que designan su origen y la reserva de las mismas para su utilización, exclusivamente, en la designación de los productos que cumplen determinados requisitos, según viene establecido en los *artículos 56 y siguientes del Reglamento CE 1493/1999, de 17 de mayo*, y en el *artículo 18 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino*, al desconsiderar que la Orden de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias de 16 de febrero de 1994, reconoce la Denominación de Origen de Vinos "La Palma".

El cuarto motivo de casación, formulado al amparo del *artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, por infracción de las normas del ordenamiento, advierte que la concesión de la marca "LA PALMA BLANCA", para el producto vino, en el epígrafe 33 de la clasificación de Niza, es contraria al *artículo 5.1, letras f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, pues el uso de esa denominación en productos del sector vitivinícola no acogidos a la D.O. la Palma, induce al público a error sobre la procedencia del producto y sobre la calidad del mismo.

CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación: la alegación de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción del *artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*.

El primer motivo de casación, fundado en la infracción del *artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*, que prescribe que «al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello», debe ser rechazado, por carecer su formulación manifiestamente de fundamento, en cuanto que constatamos que no se ha producido quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al ser la indicación de los recursos un requisito de la notificación, ni, tampoco, vulneración de las normas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que se haya producido indefensión, ya que en el fallo de la sentencia recurrida se refiere, explícitamente, que debe notificarse a las partes «observando lo dispuesto en el *artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*», y aunque en la notificación practicada por el funcionario de turno perteneciente al Cuerpo de auxilio judicial se hace saber que cabe recurso de súplica, no apreciamos que se haya causado indefensión material a la Administración recurrente en la instancia, que ha preparado e interpuesto el pertinente recurso de casación, sin que, en consecuencia, advirtamos que se haya menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a interponer los recursos legalmente establecidos con las condiciones y requisitos impuestos en la Ley procesal.

QUINTO.- Sobre el segundo, el tercer y el cuarto motivos de casación: la alegación de infracción del *artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*.

En primer término, debemos advertir que el segundo, el tercer y el cuarto motivos de casación, formulados al amparo del *artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, que examinaremos conjuntamente, no pueden ser inadmitidos por razones formales, en cuanto que, con base en la aplicación del principio pro actione, apreciamos que el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, aunque, sustancialmente, en el escrito de interposición, se limita a reproducir los argumentos vertidos en los escritos de demanda y de conclusiones, presentados en la instancia, expone una crítica sucinta de la sentencia recurrida, basada en la denuncia de las infracciones del Derecho de Marcas y de la reglamentación comunitaria europea, estatal y autonómica, relativa a la protección de las Denominaciones

de Origen en que habría incurrido la Sala de instancia, y, concretamente, sobre la inaplicación del *artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, que permite abordar las cuestiones casacionales formuladas.

Superado el óbice procesal, 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.

A estos efectos, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con la protección jurídica de las marcas que designan productos del sector vitivinícola, amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, con la finalidad de preservar efectivamente los derechos de los consumidores a una adecuada elección del producto ofrecido, en aras de impedir que se produzca confusión, respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto.

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 fº.jº 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 . » .

En suma, apreciamos que la sentencia recurrida infringe 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 aquellas marcas 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, 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) . » .

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el segundo, el tercer y el cuarto motivos de casación formulados, declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 97/2008, que casamos.

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 el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 7 de diciembre de 2007, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 1 de marzo de 2007, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.687.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), para amparar productos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que anulamos por no ser conformes a Derecho.

SEXTO.- 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 el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2009, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 97/2008, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del GOBIERNO DE CANARIAS contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 7 de diciembre de 2007, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 1 de marzo de 2007, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.687.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), para amparar productos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que anulamos por no ser conformes a Derecho.

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.