



Roj: STS 5749/2012
Id Cendoj: 28079130032012100405
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 373/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 373/2012, interpuesto por la Procuradora Sra. de las Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de REPSOL PETRÓLEO, S.A., contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) de 13 de octubre de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 350/2008, relativo a la marca PETROSOL. Habiendo comparecido como parte recurrida el Procurador Sr. Deleito García, en nombre y representación de la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (CEPSA), y el ABOGADO DEL ESTADO en la representación y defensa legalmente conferida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) se ha seguido el recurso número 350/2008, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2007 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 de septiembre de 2006, por la que se concede el registro de la marca "PETROSOL", nº 2.678.183-2, en clase 1.

SEGUNDO .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó Sentencia el 13 de octubre de 2011 por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo, y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

<<Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas.>>

TERCERO.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Repsol Petróleo S.A., presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por diligencia de ordenación de 17 de enero de 2012, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

CUARTO.- Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente la Procuradora Sra. de las Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de Repsol Petróleo S.A., al tiempo que presentó el 28 de febrero de 2012 escrito de interposición del recurso de casación, en el que se hacen valer los siguientes motivos impugnatorios:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por infracción de los artículos 67, 209 y 218 LEC que se refiere a la exhaustividad, motivación y congruencia de las sentencias.

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 6.1.b) y 7.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas.

Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 8.1 y 8.3 de la Ley 17/2001 de Marcas.

Cuarto: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

QUINTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, el Procurador Sr. Deleito García, en nombre y representación de la Compañía Española de Petróleos SA (CEPSA) formuló escrito de oposición el 12 de junio de 2012 en el que suplicaba se dictase sentencia desestimándolo íntegramente el recurso de casación, con imposición de costas a la recurrente.

La Abogacía del Estado se abstiene de formular escrito de oposición.

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 17 de julio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excm. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de fecha 13 de octubre de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 350/2008 , contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2007 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 de septiembre de 2006, por la que se concede el registro de la marca "PETROSOL", nº 2.678.183-2, en clase 1.

La Sentencia de instancia desestimó el recurso interpuesto en atención a la inaplicabilidad del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, por considerar que las marcas enfrentadas "REPSOL Petróleo" y "PETROSOL" sí pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

La fundamentación de la Sentencia, tras reproducir el contenido del artículo 6 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la jurisprudencia relativa al análisis global de las marcas enfrentadas, continúa expresándose en los siguientes términos:

<<[...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto, sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.

En el presente supuesto, comparando la marca impugnada PETROSOL y la marca del oponente REPSOL Petróleo, entiende la Sala que ambas marcas en conflicto sí pueden convivir registralmente puesto que deben examinarse los distintivos desde una visión de conjunto y en este caso el sufijo TEL supone una adición que se refiere al tipo de servicios prestados.

No existe incompatibilidad entre ellas al tener sustantividad propia cada una, además de un contenido específico y diferenciado.

Las denominaciones de las marcas en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como marca, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida. >>

SEGUNDO .- La parte recurrente formula su escrito de interposición del presente recurso de casación, haciendo valer los siguientes motivos impugnatorios:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por infracción de los artículos 67 , 209 y 218 LEC que se refiere a la exhaustividad, motivación y congruencia de las sentencias.

Alega omisión de toda valoración en relación con las pretensiones deducidas acerca del carácter renombrado de la marca REPSOL pues la profusa actividad probatoria desplegada por la recurrente exigían por parte del órgano jurisdiccional algún tipo de esfuerzo explicativo adicional que no se ha dado.

La defectuosa técnica de la sentencia recurrida se evidencia también por la realización de afirmaciones sorprendentes y fuera de la cuestión planteada, como la de que las marcas tienen por objeto la protección de la creatividad del inventor así como la alusión hecha en la sentencia a intrascendencia de la adición del sufijo -TEL, que resulta evidente que se refiere a un supuesto distinto al aquí planteado.

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 6.1.b) y 7.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Este motivo se basa en que la recurrente considera que concurre identidad con riesgo de confusión entre la denominación "PETROSOL" y "REPSOL Petróleo" que está registrada como marca (Artículo 6.1.b) y como Nombre Comercial (Artículo 7.1.b).

Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 8.1 y 8.3 de la Ley 17/2001 de Marcas .

Por cuanto considera que permitir el registro de la marca impugnada implica un aprovechamiento indebido del renombre así como un menoscabo del carácter distintivo de los signos prioritarios.

Cuarto: al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Por considerar que concurren los requisitos aplicativos del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas que permite declarar la nulidad de los registros de marca efectuados de mala fe.

TERCERO.- El primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , debe ser acogido, en consideración a que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, con infracción del artículo 67 de la Ley jurisdiccional , que estipula que la sentencia «decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso», así como de los artículos 209 y 218 LEC .

Es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008) , que el cumplimiento de los deberes de motivación y congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

Concluyendo, en aplicación de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al caso enjuiciado, entendemos que la Sala de instancia ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva, o *ex silentio* , que justifica la casación de la sentencia recurrida, puesto que observamos que la fundamentación jurídica analizada no ofrece una respuesta concreta sobre la inaplicación, en este supuesto, de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 8 de la referida Ley , atendiendo a los términos en que han sido planteadas las pretensiones de la parte recurrente en la instancia, lo que es lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución . La sentencia impugnada no sólo no da respuesta concreta al supuesto sometido a su consideración, habida cuenta la escueta e insuficiente motivación de los argumentos jurídicos conducentes a la desestimación del recurso, sino que manifiesta: "La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones", además de contener una mención al sufijo TEL, ajena a las marcas en liza, y que nada tiene que ver con la contienda suscitada sobre la que no se emite un razonamiento que resuelva de forma coherente el debate planteado.

En consecuencia con lo razonado, al acogerse el primer motivo de casación desarrollado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de octubre de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo 350/2008 , que casamos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , como Tribunal de Instancia procede enjuiciar si es conforme a Derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2007 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 de septiembre de 2006, por la que se concede el registro de la marca "PETROSOL" nº 2.678.183-2, en clase 1.

CUARTO.- Pues bien, los términos en que aparece planteado el debate en la instancia, tal y como indica la Sentencia impugnada en su Fundamento de Derecho Primero, son los siguientes:

<< Se opone el titular de las marcas Repsol Petróleo, en la misma clase 1, alegando que la marca Repsol Petróleo es de sobra renombrado en España. Riesgo de asociación, de acuerdo con el art. 6.1.b Ley de Marcas . Por su parte el titular de la marca en conflicto deniega la existencia de riesgo de confusión ni de asociación dada la diferenciación tanto gráfica como fonética .>>

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».

Por ello, como ya dijéramos en ocasiones anteriores, cabe advertir que 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.

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.

Pues bien, en el supuesto sometido a nuestra consideración, entendemos que concurre una semejanza denominativa y una absoluta identidad de ámbito aplicativo. En el primer aspecto se aprecia un parecido fonético, gramatical y semántico, habida cuenta de que la marca solicitada se confecciona mediante la formación de un acrónimo a través de la inversión de parte de las sílabas que constituyen el signo prioritario: "REPSOL PETROLEO", que apocopado daría lugar al término "PETROSOL".

De otro lado, y en lo que al ámbito aplicativo se refiere, la identidad es total, tanto por referirse a la misma clase del Nomenclátor Internacional, como 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.

A la vista de la documentación aportada junto a la demanda, entendemos que resulta acreditada la notoriedad de la marca opuesta, de modo que 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. Es por ello por lo que debemos anular las resoluciones administrativas impugnadas y denegar la inscripción de la marca "PETROSOL" pretendida.

QUINTO.- En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Primero.- Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación número 373/2012, interpuesto por la Procuradora Sra. de las Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de REPSOL PETRÓLEO S.A. contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 2ª) de 13 de octubre de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 350/2008 , que casamos.

Segundo.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. de las Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de REPSOL PETRÓLEO contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2007 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 18 de septiembre de 2006, por la que se concede el registro de la marca "PETROSOL" nº 2.678.183-2, en clase 1, que anulamos por no ser conformes a Derecho, y en su lugar denegamos el acceso al Registro de la marca solicitada.

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.-Rubricado.-**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excm. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.