Roj:	STS 5001/2012
Id Cendoj:	28079130032012100369
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede:	Madrid
Sección:	3
Nº de Recurso:	4779/2011
Nº de Resolución:	
Procedimiento:	RECURSO CASACIÓN
Ponente:	MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

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

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 4779/2010 , interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, contra la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, en el recurso 1178/2007 , sobre la marca mixta 2675503, «PAREDES», para productos de la clase 25 del nomenclátor internacional. Han comparecido como recurridos el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación que legalmente ostenta, y PAREDES HOLDING CENTER, S.L., representada por la Procuradora Doña Adela Cano Lantero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha seguido el recurso número 1178/2007 , interpuesto por «Puma AG Rudolf Dassler Sport» contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de septiembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por aquella contra la resolución de 11 de julio de 2006 por la que se concedía el registro de la marca mixta 2675503, «PAREDES», para productos de la clase 25 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO .- La Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia el 26 de mayo de 2011 con este fallo:

<<Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 14 de septiembre de 2007, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución de 11 de julio de 2006, que concedió totalmente a PAREDES HOLDING CENTER SL, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, la marca mixta 2.675.503, gráfica, zapatilla deportiva, con banda blanca lateral y el signo PAREDES, declarando que dichas resoluciones son conformes a derecho; todo ello sin condena en costas a la actora.>>

TERCERO.- El Procurador Don Rafael Gamarra Megías, en representación de «Puma AG Rudolf Dassler Sport», interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación, que fue tramitado bajo el número 4779/2011, al amparo de los siguientes motivos:

i) La Sentencia recurrida incurre en la infracción tipificada en el artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

ii) La Sentencia recurrida incurre en la infracción tipificada en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

iii) La Sentencia recurrida incurre en la infracción tipificada en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

iv) La Sentencia recurrida incurre en la infracción tipificada en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

v) La Sentencia recurrida incurre en la infracción tipificada en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de casación, el Abogado del Estado formuló escrito en el que se abstenía de formular oposición.

QUINTO.- La Procuradora Doña Adela Cano Lantero, en representación de «Paredes Holding Center, S.L.», formuló escrito de oposición al recurso, tras lo cual se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las normas de reparto.

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 27 de junio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley, continuando la misma el día 10 de julio siguiente.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación procesal de la entidad «Puma AG Rudolf Dassler Sport» impugna mediante el presente recurso de casación la Sentencia dictada por la Sala del Tribunal Superior de Madrid, Sección Segunda, que desestima el recurso interpuesto por aquella contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que concedía el registro de la marca mixta 2675503, «PAREDES», consistente en una zapatilla deportiva con banda blanca lateral, para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, es decir, calzados, excepto ortopédicos.

La impugnante opuso al registro de esta marca las prioritarias de su titularidad A-3997616, A-3513694, H-484788 y H-426712, gráficas, y M-659375, «FORM-STRIP», mixta, para la misma clase 25.

La Sala de de instancia, en su Sentencia, expuso los antecedentes del litigio, las posiciones de los litigantes y la doctrina general sobre confundibilidad de las marcas conforme a la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre. La razón de decidir la expresó en estos términos:

<<En el presente supuesto, y en cuanto al recurso planteado por PUMA AG Rudolf Dassler Sport [...], debemos determinar si entre la marca solicitada, mixta nº 2.675.503, gráfica, zapatilla deportiva con el distintivo PAREDES, y banda lateral, en la citada zapatilla deportiva, tiene identidad o semejanza suficiente con las marcas prioritarias de PUMA, dado que la identidad aplicativa en clase 25, y no en el resto, es obvia; en las citadas marcas de PUMA, gráficas cuatro de ellas, y la mixta FORM STRIP, debemos establecer si la banda lateral que también figura en las mismas puede o no llevar a un claro riesgo de confusión y asociación en el consumidor, siempre teniendo en cuenta que el consumidor especializado no tendrá dificultad en distinguir las marcas confrontadas; es claro, por otra parte, que en cuanto a las marcas gráficas, con los diseños en cuestión, la semejanza no es suficiente como para que se cumpla el requisito exigido reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ella sentencias de 22 de octubre de 2009 , 27 de octubre de 2009 , 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 2010 , de que el nuevo signo resulta idéntico o semejante desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente solicitada, además de la identidad aplicativa; y, en una visión de conjunto de dichos signos gráficos, de zapatillas deportivas, no se entiende que las bandas laterales y su configuración sean ni idénticas ni semejantes, dado que en la mayoría no hay separación final como tal, como figura en la solicitada, y en la FORM STRIP las disimilitudes son evidentes, con lo que el diseño de conjunto de la zapatilla en cuestión, que incorpora el distintivo PAREDES en la citada banda lateral, no es suficientemente parecido o semejante a las prioritarias, siempre teniendo en cuenta la existencia de signo gráfico anterior (de 1996) de la mercantil solicitante, siendo por ello la solicitada una extensión de la misma; por todo ello, procede la desestimación de la demanda y la confirmación de las resoluciones recurridas, en cuanto a la actora PUMA AG.>> (Fundamento de Derecho noveno).

SEGUNDO.- «Puma AG» fundamenta el presente recurso en cinco motivos.

El primero, acogido al apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , por incongruencia omisiva de la Sentencia, puesto que no contiene ninguna argumentación explícita sobre los fundamentos jurídicos de la demanda relativos a la aplicación de la prohibición de registro de los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas . Argumenta la recurrente que la Sala de instancia no proyectó sobre el supuesto de hecho controvertido la doctrina jurisprudencial que cita, omitiendo un juicio concreto sobre todas las marcas enfrentadas, especialmente sobre la comunitaria 3997616, muy semejante, si no idéntica, al nuevo signo. Asimismo, la Sentencia soslayó todo pronunciamiento sobre la notoriedad de las marcas oponentes.

El segundo y tercer motivos, bajo el apartado d) del citado precepto procesal, remiten a la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , así como a la jurisprudencia que lo interpreta. La parte recurrente imputa a la Sentencia que obvia la notable similitud de las marcas enfrentadas, sobre todo la ya citada 3997616, y considera indebidamente que otra marca de la entidad solicitante constituye un precedente de la ahora impugnada. Invoca diversas Sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo, así como la de su Sala Primera de 2 de abril de 1986 .

El cuarto y quinto, bajo igual amparo normativo, denuncian la infracción del artículo 8 de la misma Ley y de su jurisprudencia acerca de la protección de la marca notoria, cualidad que, a su juicio, poseen las opuestas por «Puma AG».

La parte recurrida, «Paredes Holding Center, S.L.», titular de la marca de reciente registro, objeta a estos motivos, entre otros, los siguientes argumentos:

Respecto del primer motivo, la Sentencia no incurre en incongruencia porque aplicó los preceptos legales que indica la recurrente, a los que se hace expresa mención, y analizó la compatibilidad de la nueva marca con todas las marcas aducidas por «Puma AG», incluida la número 3997616. Los elementos fácticos y jurídicos que no han sido mencionados son susceptibles de quedar respondidos por silencio, de lo que no se deriva lesión alguna a la tutela judicial efectiva de la demandante.

En cuanto al segundo y tercero, alega que la marca 3997616 de «Puma AG» no es prioritaria a la marca 1782270 de la que es titular la recurrida. Esta refleja el gráfico consistente en una zapatilla con una banda lateral semejante a la impugnada. La primera de las marcas citadas constituye un mero gráfico aplicable a vestidos, calzado y sombrerería, y cuya posición en el calzado no está definida. Por lo demás, la propia recurrente admite que las otras cuatro marcas que opone son diferentes a la nueva marca.

Por último, indica que por su lado no concurre nota alguna de aprovechamiento ilícito del prestigio de la recurrente, sino interés legítimo derivado de su titularidad de una marca anterior esquemáticamente idéntica, habiéndose producido una pacífica coexistencia entre esta y las marcas opuestas. La notoriedad, de existir, afectaría a las cuatro primeras marcas de la impugnante, pero no de la quinta.

TERCERO.- El primer motivo de casación debe rechazarse.

Esta Sala no estima necesario reproducir, por manifiesta, la abundantísima jurisprudencia sobre incongruencia omisiva. Basta recordar que no toda falta de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela efectiva, pues las meras alegaciones empleadas en defensa de sus pretensiones o motivos impugnatorios están exoneradas del deber de ofrecer una respuesta pormenorizada. Tratándose, no de pretensiones, sino de alegaciones aducidas para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y puntual a todas y cada una, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica (últimamente, Sentencias de 18 y 27 de junio , RC 3362/2011 y 3555/2009 , y 4 de julio, RC 3671/2009 , todas de este año 2012).

La lectura de la Sentencia recurrida, transcrita en parte en el primer fundamento de la presente, permite observar que su decisión recae sobre todas las marcas en liza, a las que hace expresa referencia en su fundamentación jurídica, destacando su compatibilidad por razón de sus diferencias y por ser la nueva marca una extensión de una anterior de la solicitante. Puesto que para el Tribunal era inexistente el riesgo de confusión de los distintivos por sus evidentes diferencias, no tendía necesidad de pronunciarse sobre la notoriedad de las marcas opuestas.

CUARTO.- El resto de los motivos, que deben examinarse conjuntamente por su íntima conexión, merecen otro desenlace.

En materia de propiedad industrial y acerca del juicio comparativo o de confundibilidad de las marcas, hemos declarado que en sede de casación son intangibles los hechos declarados probados y las apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia. El recurso de casación se encamina únicamente a revisar la correcta

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

aplicación e interpretación de las normas jurídicas, incluidas las escasas que regulan el valor de las pruebas tasadas, pero no las valoraciones fácticas, que sólo podrían ser anuladas y rectificadas en los supuestos en los que no se expresen motivadamente o puedan incurrir en falta de razonabilidad, arbitrariedad o error patente. De esta manera, cuando dichos juicios de naturaleza fáctica se expresan de forma motivada y razonable y no incurren en error manifiesto o arbitrariedad, no pueden ser revisados o sustituidos por esta Sala de casación (por todas, Sentencias de 23 de enero de 2.007, RC 6.458/2.003 , 18 de julio de 2.007, RC 10.573/2.004 , 28 de octubre de 2009, RC 2911/2008 , 25 de noviembre de 2009, RC 1384/2007 , 5 y 21 de abril de 2010 , RC 1235/2008 y 2254/2009 , y 13 y 22 de julio de 2011 , RC 2771/2010 y 6806/2010). También hemos señalado con frecuencia que los criterios interpretativos que sobre la forma de hacer las comparaciones ha ido consagrando esta Sala deben ser entendidos de forma flexible y casuista y, en todo caso, subordinados al principio prevalente de que la comparación debe hacerse, en definitiva, comparando los conjuntos gráfico-denominativos de las marcas enfrentadas.

Pues bien, consideramos que el Tribunal de instancia ha incurrido en un error patente en la comparación de las marcas enfrentadas, pues debió considerar que los signos oponentes presentan una figura o signo característico atribuible a las zapatillas de deporte marca «Puma» que, por su difusión actual y su amplia trayectoria comercial, bien puede considerarse notorio, mientras que la marca de nuevo registro posee unas evidentes similitudes que, en un examen de conjunto y con la atención atribuible al consumidor medio, puede dar lugar a una confusión sobre el origen empresarial de los productos.

Ciertamente, de las cinco marcas opuestas, tres de ellas representan una deportiva con un dibujo peculiar consistente en una franja o banda lateral que comienza en la parte superior del talón, se ensancha progresivamente y, tras una curva a la altura del empeine, muere en la suela. Este elemento gráfico, sin el aditamento del calzado, es el representado en las marcas 3513694 y en la 3997616. Respecto de esta última, no es absolutamente decisivo el hecho de que el gráfico consista en una única banda que aparece abierta en su recorrido final, pues esta composición produce una impresión parecida a una banda constituida por tres franjas longitudinales diferentes. Lo esencial es la ubicación de la banda en el calzado y sus dimensiones en relación a este.

El examen de conjunto de las marcas, profusamente reproducidas en los escritos de las partes, permite advertir, en una visión global, general o de conjunto, una muy notable coincidencia susceptible de generar el riesgo de confusión que trata de precaver la Ley de Marcas.

Las diferencias que presentan los distintivos en juego no son suficientes para evitar su confusión. El término «PAREDES», que figura impreso en la banda de la marca de la actual recurrida, posee un tamaño que le priva de la necesaria fuerza distintiva en la primera impresión, necesariamente imperfecta, que obtiene el consumidor del producto.

En lo que se refiere a la marca 1782270, propiedad de «Paredes Holding Center, S.L.», su disparidad con la nueva marca y con los distintivos opuestos es fácilmente apreciable. La banda o dibujo que contiene aquella, aunque obedezca a la misma idea, es esencialmente distinta, puesto que presenta unas dimensiones muy inferiores tanto en anchura como en longitud y una ubicación en el calzado sustancialmente diversa a la banda que identifica los productos de la recurrente.

QUINTO.- La casación de la Sentencia impone a este Tribunal la resolución del litigio en los términos en que fue planteado en la instancia, conforme al artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .

Pues bien, dadas las consideraciones que preceden, la absoluta identidad aplicativa y las semejanzas de la marca mixta 2675503, «PAREDES», con las opuestas por la recurrente, notorias en el aspecto distintivo de la banda lateral dispuesta en las zapatillas de deporte que presentan las marcas internacionales 426712 y 426712, gráficas, y la nacional 659375, mixta, son susceptibles de generar el riesgo de confusión del consumidor sobre su procedencia o la asociación de su origen empresarial que prohíben los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas . Por tanto, resulta procedente denegar el registro solicitado con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SEXTO.- La estimación del recurso determina la no imposición de las costas procesales, así como tampoco las de la primera instancia conforme prescribe el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casación número 4779/2011, interpuesto por «Puma AG Rudolf Dassler Sport» contra la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, en el recurso 1178/2007 , que casamos.

SEGUNDO.- ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo formulado por la citada recurrente «Puma AG Rudolf Dassler Sport» contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de septiembre de 2007, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por aquella contra la resolución de 11 de julio de 2006 por la que se concedía el registro de la marca mixta 2675503, «PAREDES», para productos de la clase 25 del nomenclátor internacional, la cual anulamos por no ser ajustada a Derecho.

TERCERO.- No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias.

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 Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ