

Roj: STS 4706/2012  
Id Cendoj: 28079130032012100348  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 4473/2011  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 4473/2011, interpuesto por el CONSORCIO CASA ÁFRICA, representado por la Sra. Araúz de Robles Villalón, Procuradora de los Tribunales, contra la Sentencia de 4 de marzo de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo número 2/2010 , sobre marca nacional "CASA ÁFRICA", mixta, clases 35 y 41. Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida..

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 2/2010 , interpuesto contra la Resolución de 13 de noviembre de 2009 del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el Consorcio Casa África contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 31 de marzo de 2009 por la que se acuerda la denegación total de registro de la marca solicitada "Casa África".

**SEGUNDO** .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sección Primera) dicta Sentencia el 4 de marzo de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 2/10 , cuyo fallo es el siguiente:

*"1º.- Rechazar la causa de inadmisibilidad opuesta por las demandadas y desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad 'Consortio Casa África' contra la resolución de fecha 13 de noviembre de 2009, dictada por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*2º.- No imponer las costas del recurso."*

**TERCERO**.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal del Consorcio de Casa África 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 ordenando 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. Araúz de Robles Villalón en nombre y representación del Consorcio Casa África, al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 5 de septiembre de 2011, en el que funda su recurso en tres motivos casacionales:

1º) Al amparo del artículo 88.1.c), por incongruencia omisiva y falta de fundamentación de la sentencia de instancia.

2º) Al amparo del artículo 88.1.d) por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001 de marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta.

3º) Al amparo del artículo 88.1.d) por infracción de la jurisprudencia aplicable en materia de comparación de marcas.

Terminando por suplicar que tras estimar los motivos de casación alegados, case y anule la sentencia dictada y en consecuencia se estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la inscripción de la marca mixta "Casa África" en los términos pretendidos.

**QUINTO.-** Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, formula la Abogacía del Estado escrito con fecha 23 de marzo de 2012, en el que manifiesta que se abstiene de formular oposición.

**SEXTO.-** Se señaló para votación y fallo el 26 de junio de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excm. Sra. D<sup>a</sup>. 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 Canarias (Sección Primera), de 4 de marzo de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 2/2010, interpuesto contra la Resolución de 13 de noviembre de 2009 del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el Consorcio Casa África contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 31 de marzo de 2009 por la que se acuerda la denegación total de registro de la marca solicitada "Casa África", mixta, clase 35 y 41, por su identidad con la marca 2.353.133, 2.353.139 y 2.353.141 CASA DE AFRICA oponente, que protege productos y servicios directamente relacionados con las actividades solicitadas.

Dicha resolución es confirmada, decimos, por la posterior dictada por el mismo organismo, de 13 de noviembre de 2009, en cuya virtud se desestima el recurso de alzada formulado frente a aquélla, considerando que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados: marca solicitada, "CASA AFRICA", mixta, clase 35 y 41 y las marcas oponentes, "CASA DE AFRICA", denominativa, clase 35 y 41, una evidente identidad, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos." Se reitera que "ante la identidad existente entre los campos aplicativos se exige mayor rigurosidad en el análisis comparativo de los signos; de esta manera, si bien la marca solicitada es mixta, dicho gráfico no le dota de una especial singularidad, guardando su elemento denominativo una cuasi- identidad con las marcas oponentes."

Así, la Sala de instancia, tras rechazar la causa de inadmisibilidad del recurso opuesta por la parte demandada, en consideración a que el Consorcio no carece de la legitimación activa necesaria para impugnar las decisiones emanadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestima el recurso al constatar la virtual identidad denominativa de las marcas enfrentadas, cuyo riesgo de confusión es máximo, y concluye desestimando el recurso, denegando el registro interesado, en atención a los siguientes argumentos:

*<<[...] En cuanto al fondo, los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exigen, en síntesis, para que se produzca la prohibición de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.*

*Además, para el adecuado enjuiciamiento de la cuestión no han de olvidarse algunas de las afirmaciones del Tribunal Supremo en la materia, que por su reiteración constituyen también jurisprudencia al respecto. Así:*

*a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto.*

b) Que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar las prohibiciones de la Ley de Marcas.

[...]La parte recurrente, que intentó inscribir la marca "Casa África", admite que su denominación y la de la codemandada -'Casa de África'- son semejantes desde la perspectiva conceptual y fonética, pero entiende que no hay posibilidad alguna de confusión, tanto porque la primera tiene un distintivo gráfico y la segunda no, como por el hecho de que 'Casa África' no tiene ánimo de lucro y, por ello, no persigue colocar bienes ni servicios en el mercado.

La resolución impugnada llega a conclusiones distintas, que -cabe avanzar- atendiendo a los criterios que deben regir el análisis han de reputarse correctas. Y es que, en primer lugar, siendo prácticamente idénticos los servicios solicitados por la actora con los que presta la codemandada, no resulta relevante la invocada ausencia de ánimo de lucro en el Consorcio recurrente. Como bien dice la Sra. Abogada del Estado, ese es un dato que no tiene porqué conocer el consumidor. Y en segundo término, en la vertiente verbal de las marcas, que es la dominante para conseguir la función individualizadora de los productos o actividades, es incuestionable que el riesgo de confusión entre "Casa África" y 'Casa de África' es máximo, dada la virtual identidad denominativa existente entre ambas.

El recurso, pues, debe ser desestimado.>>

**SEGUNDO** .- Contra esa sentencia, decíamos en los antecedentes de esta resolución, la parte recurrente ha formulado el recurso de casación que nos ocupa, en cuyo escrito de interposición se alegan tres motivos casacionales:

1º) Al amparo del artículo 88.1.c), por incongruencia omisiva y falta de fundamentación de la sentencia de instancia.

Con base en este motivo y por infracción del artículo 218 de la LEC , la recurrente señala que la sentencia de instancia dejó imprejuizadas algunas de las cuestiones planteadas en la medida en que no dio una respuesta individualizada a los detallados argumentos esgrimidos por la demandante, pero sin concretar de cuáles se trata.

2º) Al amparo del artículo 88.1.d) por infracción del artículo 6.1 de la Ley 17/2001 de marcas, así como del artículo 34, apartados 1 y 2 del mismo cuerpo legal .

Con base en este motivo la recurrente sostiene que la sentencia de instancia ha aplicado incorrectamente el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , al no existir, en el presente caso identidad ni riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.

3º) Al amparo del artículo 88.1.d) por infracción de la jurisprudencia aplicable en materia de comparación de marcas.

Con base en este motivo, la recurrente razona que la sentencia de instancia ha vulnerado la jurisprudencia aplicable en materia de comparación de marcas, en particular la Sentencias de esta Sala de 23 de septiembre de 2009 (RC 797/2008 ) y la de 17 de septiembre de 2009 (RC 786/2008) en las que, indica, el TS señaló que la comparación entre marcas ha de hacerse de una forma global, sin descomponer los elementos que la integran.

**TERCERO**.- Comenzaremos nuestro análisis por la primera de las cuestiones planteadas, estimando procedente adelantar su rechazo.

Este primer motivo, aunque está formulado en su enunciado como un vicio de la sentencia recurrida, su desarrollo discurre argumentando sobre la valoración que de los hechos y circunstancias de los signos enfrentados ha efectuado la Sala de instancia, valoración claramente vinculada a la cuestión de fondo y no constituye ningún vicio procedimental o "in procedendo" revisable al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional , que es como se plantea.

Como ya hemos dicho en nuestra reciente sentencia de 29 de febrero de 2012 (RC 3567/2010 ), "el requisito de motivación se cumple cuando la decisión esté asistida de razones que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales en que se apoya, sin que sea preciso un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas de la cuestión enjuiciada ni que discurra paralelo a las alegaciones de los litigantes, siempre que dicho razonamiento no sea ilógico o irrazonable, lo que concurre en «las resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas» ( STC 11/2008, de 21 enero )."

La lectura íntegra de la sentencia recurrida permite apreciar de manera inequívoca su suficiente motivación. En ella se recoge la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la materia, menciona los signos enfrentados en su integridad, su ámbito aplicativo y se abordan las alegaciones esenciales de la demandante. Aunque los razonamientos de la Sala de instancia son concisos, exteriorizan la comparación efectuada y justifican la razón por las que no se consideran compatibles las marcas enfrentadas, con una fundamentación jurídica que resulta suficiente y permite, en fin, conocer los criterios esenciales del pronunciamiento emitido.

Se imputa a la Sentencia de instancia la vulneración del artículo 218 LEC por falta de congruencia, dado que no aborda las dos cuestiones planteadas, que los vocablos "CASA" y "ÁFRICA", por ser absolutamente genéricos (un topónimo "África" y un término absolutamente genérico "Casa"), carecían de la necesaria fuerza distintiva como para impedir el acceso al Registro, y en segundo lugar, que el elemento gráfico es lo que realmente tiene fuerza individualizadora e identificativa, sin embargo, la sentencia indica cuáles son los parámetros utilizados en el juicio comparativo de los signos, mencionando, entre ellos, la identidad denominativa de las marcas enfrentadas, pues entiende que el aspecto verbal de las marcas es el elemento dominante para conseguir una individualización de los productos o servicios, no resultando relevante la ausencia de ánimo de lucro dada la cuasi identidad de los servicios que ampara la marca cuyo registro se pretende. Es por ello que carece de sentido afirmar, de un lado, que la Sentencia impugnada no ha examinado un determinado aspecto, al tiempo que se realiza una crítica del razonamiento utilizado en ella como un posible factor de confundibilidad que ha de ser reexaminado.

**CUARTO.-** En orden al segundo y tercer motivo impugnatorio que se plantean, sostiene la parte recurrente que la Sala ha infringido el artículo 6.1 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta, al no existir la identidad entre las marcas enfrentadas ni el riesgo de confusión en el público a que este precepto alude como presupuesto para la prohibición de registro de una marca y que, sin embargo, aprecia el Tribunal sentenciador. Con esta alegación se demuestra la defectuosa técnica procesal utilizada, al plantear el mismo debate -al amparo del apartado d) del citado artículo 88.1- que suscita al amparo del apartado c) del mismo, en su segundo motivo.

El presente motivo tampoco puede prosperar. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas poseen un ámbito aplicativo sustancialmente igual habida cuenta de que los productos que amparan se comercializan a través de los mismos canales de distribución, lo que aumenta el riesgo de confusión en el consumidor medio. La Sala razona que existe una notable semejanza entre las marcas enfrentadas desde una perspectiva fonética y gramatical, donde el elemento gráfico no aporta diferencia alguna. Dicho criterio se nos revela razonable y por tanto intangible en casación, pese a que bajo la cobertura de este recurso haya intentado la recurrente reproducir el debate de instancia tanto al socaire de



una argumentación de un hipotético déficit de motivación como respecto de la hipotética aplicación errónea del artículo 6.1 b) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia que lo ha interpretado.

En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, no puede tampoco ser acogida, toda vez que dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril , 10 y 12 de junio , 22 de julio , 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002 -.

En el presente caso no se aprecia que en la sentencia recurrida, cuyos fundamentos se aceptan, se haya incurrido en error de hecho o arbitrariedad. En efecto, los términos CASA ÁFRICA, poseen una casi identidad total con la marca oponente CASA DE ÁFRICA, que puede generar en la atención del consumidor un riesgo de asociación que la norma pretende evitar, máxime si, como dice la Sala sentenciadora, los campos de aplicación son los mismos. Por todo ello es por lo que ha de ser desestimado el recurso de casación.

**QUINTO.-** En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer el pago de las costas a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima de dos mil euros.

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 NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación número 4473/2011, interpuesto por el Consorcio Casa África, representado por la Sra. Araúz de Robles Villalón, Procuradora de los Tribunales, contra la Sentencia de 4 de marzo de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 2/2010 , relativo a la denegación de la marca nacional "CASA ÁFRICA", mixta, clases 35 y 41.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de costas a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

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 Secretario, certifico.