

Roj: STS 4629/2012
Id Cendoj: 28079130032012100341
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3166/2011
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. 3166/2011, interpuesto por la Sra. Grande Pesquero, Procuradora de los Tribunales y de EXTRUSIONADOS TERMOPLÁSTICOS, S.A. contra la Sentencia de 30 de marzo de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estima el recurso contencioso-administrativo número 50/2009 , relativo a la denegación de la marca nacional número 2.789.352/X, EXTERPLAS, mixta, clases 17 y 19. Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida y D. Doroteo represento por la Procuradora Sra. Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 50/2009 , interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de mayo de 2008, por la que se concedió la marca nacional, nº 2.769.352/X, EXTERPLAS, mixta, clases, 17 y 19, la cual es confirmada en alzada por la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 14 de noviembre de 2008.

SEGUNDO .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dicta Sentencia el 30 de marzo de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 50/09 , cuyo fallo es el siguiente:

"1º.- Estimar el presente recurso contencioso-administrativo, anulando, por no ser conforme a derecho, las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de mayo de 2008 y 14 de noviembre de 2008, que concedieron la marca nacional, nº 2.789.352/X, EXTERPLAS, mixta, clases, 17 y 19, que debe ser denegada.

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas."

TERCERO.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Extrusionados Termoplásticos, 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 6 de mayo de 2011, 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. Grande Pesquero en nombre y representación de Extrusionados Termoplásticos, S.A., al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 10 de junio de 2011, en el que se plantean dos motivos impugnatorios:

Primero: Al amparo del art. 88.1.d) LRJCA , por infracción de los artículos 4.1 y 6.1b) de la Ley de Marcas .

Segundo: Al amparo del artículo 88.1c) LRJCA , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denunciándose incongruencia y falta de motivación.

Terminando por suplicar se dicte sentencia pro la que, estimándose el recurso de casación, se revoque la de única instancia, confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y marcas de 20 de mayo y 14 de noviembre de 2008, que estiman compatibles las marcas en conflicto, y se conceda el registro a la marca española 2.769.352 "Exterplas#"

QUINTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, formula la Abogacía del Estado escrito de oposición al recurso de casación con fecha 14 de marzo de 2012, en el que suplica dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas a la parte recurrente.

En cambio, D. Doroteo representado por la Procuradora Sra. Sorribes Calle, si bien compareció ante este Tribunal, no formuló oposición alguna.

SEXTO.- Remitiéndose las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las normas de reparto, se señaló para votación y fallo el 29 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^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 Cataluña (Sección Quinta) de 30 de marzo de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 50/2009, interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de mayo de 2008, que concedió la marca nacional, nº 2.769.352/X, EXTERPLAS, mixta, clases, 17 y 19, toda vez que "se estima la convivencia de la marca solicitada con las marcas oponentes: M-1965067 y, M-2538540 y A-3454972 por sus diferencias de conjunto denominativo-conceptuales; considerando que no existe riesgo de confusión en el público ni asociación con las marcas anteriores."

Dicha resolución es confirmada por la posterior dictada por el mismo organismo, de 14 de noviembre de 2008, 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 no 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 EXTERPLAS (mixta) y las marcas oponentes M- 1965067 EXTER PARK (mixta); M-2538540 EXTERPARK (mixta) y A-3454972 ESTERPARK, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado."

Así, la Sala de instancia, tras constatar la existencia de semejanza entre la marca recurrida "ESTERPLAS" frente a "EXTER PARK" y "EXTERPARK", estima el recurso contencioso-administrativo, anulando, por no ser conforme a derecho, las resoluciones recurridas, y denegando el registro interesado, en atención a los siguientes argumentos:

<<[...] La marca nacional, nº 1.965.067, EXTER PARK, mixta, está concedida en clase 19 para "maderas contrachapadas, parquets, tarimas y recubrimientos de madera, especialmente para exteriores". La marca nacional nº 2.538.540, EXTERPARK, mixta, está concedida en clase 16 para "folletos, impresos, catálogos y revistas", en clase 19 para "parquets, tablas de parquets", en clase 35, "servicios de dirección de negocios comerciales e industriales, representaciones, importación, exportación, venta al menor en comercios", en clase 37 para "servicios de instalación, reparación y mantenimiento de suelos y recubrimientos de parquets", y en clase 39 para "servicios de distribución, transporte y almacenaje de material para revestimientos de suelos y parquets". La marca comunitaria, nº 3.454.972, ESTERPARK, mixta, está concedida en clase 19 para "parquets, tablas de parquets", en clase 35 para "servicios de dirección de negocios comerciales e industriales, representaciones, importación, exportación, venta al menor en comercios", y en clase 37 para "servicios de instalación, reparación y mantenimiento de suelos y recubrimientos de parquets".

La marca nacional nº 1.965.067/1, EXTERPLAS, mixta, se solicita en clase 17 para "juntas", y en clase 19 para "perfiles de PVC".

[...] La cuestión de fondo debe centrarse en la interpretación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuya hermenéutica procede realizar de conformidad con el concepto de marca contemplado en el artículo 4 de la citada Ley, como "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

El artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , dispone que no podrán registrarse como marcas los signos "que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

[...] Para apreciar la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , es necesario la concurrencia de dos requisitos; en primer lugar, la identidad o semejanza entre las marcas comparadas; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión el público.

En cuanto al primero de los requisitos, identidad o semejanza entre las marcas comparadas, las prioritarias, EXTER PARK, mixta, y EXTERPARK, mixta y la solicitada ESTERPLAS, mixta, se aprecian notables semejanzas gramaticales, siendo la pronunciación prácticamente idéntica. Todas ellas están formadas por tres sílabas EX-TER- PARK y ES-TER- PLAS , y constan de nueve fonemas, E-X-T-E-R-P-A-R-K y E-S-T-E-R-P-L-A-S. Ambas empiezan por EXTER y continúan con una P, alterándose las restantes pero manteniendo una pronunciación muy similar. La diferencia gráfica no aporta ninguna nota distintiva.

Las marcas enfrentadas tienen un ámbito aplicativo sustancialmente igual, y los productos que amparan son comercializados a través de los mismos canales de distribución, de tal manera que su convivencia hace que se induzca a confusión a los destinatarios de los productos, el consumidor medio, entendiéndose por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso, se dan semejanzas gramaticales, fonéticas, y aplicativas que conllevan la aplicación de la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , al no apreciarse suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas que eviten la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de asociación entre los consumidores a los que van destinados los productos y servicios que amparan.>>

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 dos motivos:

Primero: Al amparo del art. 88.1.d) LRJCA , por infracción del artículo 4.1 de la Ley de Marcas , toda vez que considera que la sentencia de instancia funda su decisión anulatoria en la infracción de dicho precepto. Alega también infracción del artículo 6.1b) de la Ley de Marcas , en virtud de los siguientes argumentos:

- Convivencia pacífica de las marcas.
- Ausencia de semejanza gráfica, fonética y aplicativa.
- Incidencia del carácter especializado del público destinatario en la comparación, más atento que el consumidor medio lo que determina que la comparación haya de hacerse con menor rigor.

Segundo: Al amparo del artículo 88.1c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, denunciándose incongruencia y falta de motivación.

Se denuncia incongruencia de la sentencia al dejar imprejuizadas las cuestiones relativas a la convivencia entre marcas enfrentadas y la disparidad conceptual que existe entre las mismas.

De una manera algo confusa (pues mezcla incongruencia y falta de motivación) se denuncia falta de motivación al no argumentar debidamente las razones que llevaron a la Sala a considerar la existencia de semejanza entre los signos y su ámbito de aplicación así como la falta de carácter distintivo de los elementos gráficos.

Finalmente concluye interesando la estimación del presente recurso de casación, y la revocación de la Sentencia de instancia, confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo y 14 de noviembre de 2008, que estiman compatibles las marcas en conflicto, y, en consecuencia, conceda el registro EXTERPLAS de la marca española 2.769.352.

TERCERO.- Comenzaremos nuestro análisis por la segunda 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 .

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» (STCI 11/2008, de 21 enero)."

La lectura íntegra de la sentencia recurrida permite apreciar de manera inequívoca su suficiente motivación. En ella se menciona los signos enfrentados en su integridad, su ámbito aplicativo, se abordan las alegaciones esenciales de la demandante y se cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999. 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, sin embargo, la sentencia indica cuales son los parámetros utilizados en el juicio comparativo de los signos, mencionando, entre ellos, la similitud gramatical, fonética y aplicativa, motivo por el que carece de sentido afirmar que la Sentencia impugnada no ha examinado un determinado aspecto, al tiempo en 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 que como primer motivo impugnatorio se plantea, sostiene la parte recurrente que la Sala ha infringido el artículo 4 ya citado, porque no ha enjuiciado las marcas desde la perspectiva conceptual, lo que demuestra, respecto de esta alegación, su defectuosa técnica procesal 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, la palabra EXTERPLAS posee una gran semejanza fonética con las marcas EXTER PARK, EXTERPARK y ESTERPARK, 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 muy próximos. 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 3166/2011, interpuesto por la Sra. Grande Pesquero, Procuradora de los Tribunales y de EXTRUSIONADOS TERMOPLÁSTICOS, S.A. contra la Sentencia de 30 de marzo de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estima el recurso contencioso-administrativo número 50/2009.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales 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.