



Roj: STS 8387/2012  
Id Cendoj: 28079130032012100578  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 1319/2012  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de dos mil doce.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número **1319/2012** interpuesto por "FASTEN SEATS BELTS EUROAMERICA, S.L.", representada por la Procurador D<sup>a</sup>. Katuska Marín Martín, contra la sentencia dictada con fecha 19 de enero de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 748/2008 , sobre registro de nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "VIAJES EUROAMÉRICA", representada por la Procurador D<sup>a</sup>. Alicia Casado Deleito.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** "Viajes Euroamérica, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 748/2008 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de abril de 2007, confirmada el 12 de febrero de 2008, que concedió el registro del nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica" en la clase 39<sup>a</sup> del Nomenclátor Internacional.

**Segundo.-** En su escrito de demanda, de 2 de octubre de 2009, "Viajes Euroamérica, S.A." alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el presente recurso, y declarando no ser conforme a Derecho la resolución recurrida de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de abril de 2007 por la que se acordó la concesión del nombre comercial nº 269.156/6 'F.S.B. Viajes Euroamérica' clase 39<sup>a</sup>, así como la posterior desestimación de fecha 12 de febrero de 2008 del recurso formulado por mi mandante".

**Tercero.-** El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 30 de abril de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". Por otrosí consideró innecesario el recibimiento a prueba.

**Cuarto.-** "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L." contestó a la demanda el 8 de junio de 2010 y suplicó a la Sala "sentencia por la que desestime el recurso y declare conforme a Derecho el acto impugnado, con imposición de las costas al recurrente, por su notoria falta de fundamentación jurídica".

**Quinto.-** No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de enero de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Viajes Aeroamérica, S.A. [sic], representada por el Procurador D<sup>a</sup>. Alicia Casado Deleito, contra la resolución dictada el 12 de febrero de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de abril de 2007, por la que se accede a la inscripción del nombre comercial núm. 269.156 'F.S.B. Viajes Euroamérica', las cuales anulamos por no ser conformes a Derecho, y en su lugar, acordamos la denegación de la inscripción del citado nombre

comercial, para distinguir servicios de la clase 39ª: 'organización de viajes', manteniéndose la concesión para distinguir 'Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías', incluidos en la misma clase 39ª; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

**Sexto.-** Con fecha 19 de abril de 2012 "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número **1319/2012** contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley Jurisdiccional por defecto en el ejercicio de la jurisdicción a causa de la "falta de diligencia de la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la hora de motivar debidamente la sentencia".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por:

1. "Infracción del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas".
2. "Infracción del art. 37.b) de la Ley 17/2001, de Marcas".

**Séptimo.-** Por auto de 13 de septiembre de 2012 la Sala acordó:

"1º) Declarar la inadmisión del motivo primero del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Fasten Seat Belts Euroamérica, S.L., contra la Sentencia de fecha 19 de enero de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, (Sección Segunda), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 748/2008 .

2º) Declarar la admisión del motivo segundo del recurso de casación interpuesto por la misma representación procesal, con remisión de las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, a la que corresponde según las normas de reparto de asuntos."

**Octavo.-** Por escrito de 30 de noviembre de 2012 "Viajes Euroamérica, S.A." se opuso al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la recurrente.

**Noveno.-** El Abogado del Estado manifestó por escrito de 20 de noviembre de 2012 que "se abstiene de formular oposición".

**Décimo.-** Por providencia de 13 de diciembre de 2012 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 19 de enero de 2012, estimó en parte el recurso contencioso-administrativo número 748/2008 interpuesto por "Viajes Euroamérica, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas.

En sus resoluciones administrativas la oficina registral había accedido finalmente a la inscripción del nombre comercial número 269.156 "F.S.B. Viajes Euroamérica", instada por "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L." para distinguir servicios de "transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes", correspondientes a la clase 39ª del Nomenclátor internacional.

La inscripción se acordó pese a la oposición formulada por la sociedad "Viajes Euroamérica, S.A." que consideraba prioritarias - e incompatibles con el nuevo signo solicitado- tanto su marca comercial número 1.314.570/3 "Viajes Euroamérica, S.A.", concedida para identificar "servicios de una agencia de viajes", como su nombre comercial número 122.555/3, con la misma denominación y ámbito aplicativo.

La Sala de instancia resolvió, en contra del criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que los signos distintivos enfrentados (el nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica", por un lado, y la marca y nombre previamente inscritos "Viajes Euroamérica", por otro) eran incompatibles entre sí para identificar la prestación de los servicios consistentes en la organización de viajes. Admitió no obstante la Sala, como ya ha quedado expuesto, la compatibilidad registral del nuevo nombre comercial con los precedentes en el ámbito del transporte, embalaje y almacenaje de mercancías.

**Segundo.-** Las razones que determinaron el fallo de instancia, una vez expuesta en los fundamentos jurídicos primero a tercero de la sentencia impugnada la doctrina general al respecto, figuran en el cuarto de dichos fundamentos jurídicos y fueron las siguientes:

"[...] En el caso concreto que nos ocupa, a juicio de este Tribunal, entre las marcas enfrentadas F.S.B. Viajes Euroamérica, nombre comercial solicitado, y Viajes Euroamérica, la prioritaria, existe una clara semejanza denominativa y fonética susceptible de generar duda o confusión en el consumidor. En efecto, los signos enfrentados producen una visión de conjunto muy parecida, al subsumirse en el nombre comercial solicitado la totalidad de los vocablos (Viajes Euroamérica) que componen la marca oponente, sin que el añadido de los términos F.S.B. del nombre comercial tenga fuerza distintiva suficiente como para evitar cualquier tipo de error o confusión en el mercado. Resulta así una gran similitud desde un punto de vista denominativo y fonético, resultando un conjunto denominativo que a los oídos y recuerdos del consumidor aparecen de una proximidad susceptible de error o confusión.

Este riesgo de error y confusión se acrecienta si tenemos en cuenta que ambas marcas, sin perjuicio de lo que después se dirá, amparan idénticos o similares productos o servicios en cuanto tengan relación con la organización de viajes (en el nombre comercial) o agencia de viajes (en la marca prioritaria), identidad o semejanza aplicativa que tiene como consecuencia una mayor rigurosidad en el examen o apreciación de la semejanza, debiendo extremarse las precauciones encaminadas a evitar el posible error entre los consumidores.

Dicha identidad o semejanza aplicativa no se produce, sin embargo, con respecto a los servicios 'Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías' que ampara la concedida, por lo que concluimos que la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , ya citado, debe limitarse al servicio 'organización de viajes', por lo que procederá la estimación parcial del recurso."

**Tercero.-** Tras la inadmisión del primero de los motivos de casación aducidos por "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L" (auto de 13 de septiembre de 2012) subsiste tan sólo el segundo en el que dicha sociedad reprocha a la Sala de instancia la vulneración sucesiva de los artículos 6.1.b ) y 37.b) de la Ley 17/2001, de Marcas .

En cuanto al primer precepto (artículo 6.1.b) la recurrente afirma que, por un lado, no concurre la necesaria semejanza de los signos enfrentados. Insiste en que su nombre comercial incluye las letras FSB y un componente gráfico que no aparecen en los distintivos oponentes ("Viajes Euroamérica"). Sostiene, además, que tampoco existe semejanza o identidad de los servicios protegidos por uno y otros.

De dichas afirmaciones la segunda carece de todo fundamento. Es obvio que si el nombre comercial solicitado lo era (entre otros servicios que la Sala de instancia mantiene) para la "organización de viajes", tiene plena coincidencia con el ámbito objetivo de los signos ya inscritos y prioritarios, que identificaban precisamente los "servicios de una agencia de viajes". Y, frente al desarrollo argumental de la recurrente, este factor objetivo es el relevante para hacer el juicio comparativo, sin que se deba atender (en el momento de la inscripción) a las circunstancias subjetivas de cada uno de los titulares de los signos ya inscritos o del aspirante.

En concreto, carece de pertinencia a los efectos que aquí importan que la sociedad "Viajes Euroamérica, S.A." se dedique, de hecho, a "ofrecer servicios de agencia receptiva [...] hacia el interior", primordialmente en la Costa del Sol, según afirma la recurrente, o que esta última, también en la práctica, actúe como agencia mayorista-minorista "en el exterior". Lo decisivo para la pertinencia del registro es, según tantas veces hemos repetido, la comparación objetiva de los servicios protegidos por los signos enfrentados, que en este caso es plena, y no las actividades que en un momento dado desempeñen *de facto* quienes aspiran a la inscripción o ya tienen signos inscritos.

**Cuarto.-** En cuanto a la semejanza denominativa del nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica" y la marca y el nombre comercial "Viajes Euroamérica, S.A." la apreciación de la Sala de instancia es también conforme al artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , por lo que el motivo no podrá ser acogido en esta parte.

Reiteradamente hemos afirmado que el recurso de casación en materia de marcas o nombres comerciales no se puede transformar en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni es adecuado que mediante aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias o semejanzas apreciadas. La argumentación de la parte recurrente no es, en definitiva, sino un intento de rebatir las semejanzas que el Tribunal Superior de Justicia ha encontrado entre los distintivos confrontados, para concluir que prevalece sobre ellas la falta de similitud de los signos.

En efecto, el contenido de esta parte del segundo motivo va dirigido en realidad a poner de relieve las diferencias (sobre todo gráficas) no consideradas bastantes por el tribunal de instancia para justificar la coexistencia de los signos, en un concreto ámbito de servicios protegidos. Según tantas veces hemos repetido, la apreciación de instancia debe prevalecer salvo que en casación se demuestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede.

No es irrazonable afirmar, como hace el tribunal sentenciador, que la inclusión de los mismos términos "Viajes Euroamérica" en los signos confrontados prevalece sobre las menores diferencias gráficas (incluida la adición de la iniciales FSB) del que aspira a la inscripción, siendo éste precisamente el factor determinante de que el nuevo nombre comercial, para los servicios de agencia de viajes, pudiera generar riesgo de confusión o de asociación con los signos ya inscritos. La apreciación de la similitud en este caso atiende tanto a los componentes fonéticos más destacados, en los que existe plena coincidencia, como a la consideración de que el resto de los elementos añadidos (en el signo aspirante) tienen menor fuerza significativa dentro de la impresión de conjunto producida.

**Quinto.-** En el segundo motivo casacional "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L" denuncia también la vulneración del artículo 37.\*9) de la Ley 17/2001, de Marcas . Sostiene que "la demandante no tiene base para prohibir" que aquella compañía utilice los términos "viaje" y "euroamérica" porque dichos vocablos son comunes dentro del tráfico comercial de las agencias de viaje. A su juicio, el tribunal de instancia "otorga a Viajes Euroamérica un derecho abusivo sobre términos genéricos [...] sin ninguna originalidad o distinción".

El motivo casacional no está adecuadamente enfocado pues el artículo 37.b) de la Ley 17/2001 no ofrece base suficiente para impugnar la inscripción de un nombre comercial por consideraciones relativas a las prohibiciones, absolutas o relativas, de registro. Aquel precepto legal se limita a disponer que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico (siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial), entre otros elementos, de "las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos".

Lo que se debate en este litigio no son las eventuales cuestiones civiles entre partes respecto del alcance para terceros, en el tráfico mercantil, del derecho conferido por las marcas o nombres comerciales ya registrados. El objeto de esta impugnación se limita, exclusivamente, a verificar la procedencia del registro de un nuevo nombre comercial, registro que ha de concederse o denegarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Marcas , a tenor del cual se incorporan como prohibiciones de registro, además de las contenidas en el artículo 87, las correspondientes a los artículos 5 y 6 a 10 de la misma Ley .

Si "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L" considera que los signos "Viajes Euroamérica" ya inscritos incurrir en una causa de prohibición absoluta de registro, debida a la inclusión en sus denominaciones de vocablos genéricos no apropiables, lo procedente es apelar a la regla ( artículo 5 de la misma Ley 17/2001 ) que regula el contenido de aquella prohibición. Pero, insistimos, el artículo 37.b) de la Ley de Marcas resulta ajeno a los problemas jurídicos objeto de este litigio, sin perjuicio de que pueda ser invocado por la recurrente al ejercitar las acciones civiles que estime oportunas.

**Sexto.-** Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, 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 tres mil euros.

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

## FALLAMOS

**Primero.-** Desestimar el recurso de casación **1319/2012** interpuesto por "Fasten Seats Belts Euroamérica, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de enero de 2012 en el recurso número 748 de 2008 .

**Segundo.-** Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, 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 por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ