

Roj: STS 6200/2012
Id Cendoj: 28079130032012100440
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 557/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 557/2012, interpuesto por la Procuradora Sra. Agulla Lanza en nombre y representación de Dña. Rosa contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 30 de diciembre de 2011, en el recurso contencioso-administrativo número 617/2010, sobre denegación de la marca "ML MALLA DE LUANCO" (mixta). Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida y el AYUNTAMIENTO DE GOZÓN, representado por la Procuradora D^a M^a Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 617/2010, interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de marzo de 2010 estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 19 de diciembre de 2009, que había denegado la marca nacional nº 2.862.203 "ML MALLA DE LUANCO" (mixta) para las clases 14, 20, 24, 25, 26 y 27 del Nomenclátor Internacional. La Resolución que resolvió el recurso de alzada estimó el recurso totalmente concediendo la marca en todas las clases.

SEGUNDO .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta Sentencia el 30 de diciembre de 2012, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 617/10, cuyo fallo es el siguiente:

<< QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES SW COLLADO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D. Rosa, TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DE 2010, DICTADA POR LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, QUE ESTIMA EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2009, RELATIVA A LA MARCA NACIONAL "ML MALLA DE LUANCO" (MIXTA) Y SIN HACER IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEVENGADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO A NINGUNA DE LAS PARTES LITIGANTES.>>

TERCERO.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Dña. Rosa, 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 providencia de 20 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. Agulla Lanza en nombre y representación de Dña. Rosa, al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 27 de febrero de 2012, en el que se plantean los siguientes motivos impugnatorios:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Se denuncia falta de motivación al no exponer de manera suficientemente razonada los motivos que le llevan a considerar que no hay confusión entre las marcas enfrentadas.

Se denuncia incongruencia omisiva en relación con el motivo de impugnación consistente en la nulidad de la resolución impugnada por revocar dos decisiones anteriores sin ajustarse a los procedimientos previstos para la revisión de oficio en la LRJAP-PAC.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Se denuncia una aplicación errónea del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues no se tiene en cuenta la existencia de un absoluto grado de identidad denominativa entre las marcas así como entre los productos enfrentados.

Tercero.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Porque la consideración del carácter genérico del término Malla de Luanco se apoya en una errónea interpretación del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas .

Cuarto.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 3.1 de la Ley 30/1992 .

Quinto. Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 60.4 LJCA , 281 LEC en relación con los artículos 319, 326, 367.2, 376, 377.

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 15 de junio de 2012, en el que suplica dicte sentencia por la que se desestime el recurso, confirmando la sentencia recurrida y se impongan las costas a la parte recurrente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gozón formula su escrito de oposición el día 19 de junio de 2012, solicitando igualmente la desestimación del recurso de casación, y la confirmación de la sentencia impugnada, con expresa imposición de costas a la recurrente.

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 18 de septiembre 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 Asturias, de 30 de diciembre de 2011, dictada en el recurso 617/2010 que desestima el recurso y confirma la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de marzo de 2010 estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 19 de diciembre de 2009, que había denegado la marca nacional nº 2.862.203 "ML MALLA DE LUANCO" (mixta) para las clases 14, 20, 24, 25, 26 y 27 del Nomenclátor Internacional.

La Resolución que resolvió el recurso de alzada estimó el recurso totalmente concediendo la marca en todas las clases.

La Sala considera que existen diferencias con la marca propiedad de la demandante "MALLA DE LUANCO Eulalia Bouzón", con la consiguiente inaplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , lo que determina su posibilidad de convivir pacíficamente en el mercado.

En relación con el motivo impugnatorio consistente en la previa existencia de dos marcas inscritas en el registro a favor de la recurrente, que a juicio de la actora, determinaría una vulneración del principio de buena fe de la actuación administrativa y la consiguiente aplicación de la doctrina de los actos propios, la Sala desestima el motivo por considerar que los precedentes invocados se refieren a marcas distintas. Considera que la recurrente no puede pretender un monopolio sobre la denominación "Malla de Luanco" pues -con independencia del peso que determinadas personas hayan podido tener en su desarrollo- se trata de una técnica que designa un producto genérico, por lo que no cabe fundar la denegación en el hecho de que, entre las marcas enfrentadas, coincida este elemento.

La Sentencia fundamenta su decisión desestimatoria, confirmando, por ser conformes a derecho, la resolución recurrida, y con ello, el registro interesado, en atención a los siguientes argumentos:

<< [...] Que este Órgano Judicial tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por las partes litigantes en este proceso, debe manifestar que efectivamente la Ley 17/01, de 7 de diciembre, de marcas, traspone al derecho interno varias directivas comunitarias, siendo el registro de patentes y marcas el vehículo adecuado para proteger aquellos signos que distinguen en el mercado los productos y servicios de una empresa frente a los de otra. En el caso que decidimos nos encontramos ante lo que se denomina una marca de carácter mixto, compuesta no solo de palabras, sino también de símbolos o dibujos tal y como establece el art. 4.2. de la citada Ley . La marca amparada por la resolución impugnada es la denominada "ML MALLA DE LUANCO" contra la que se enfrenta la marca de la recurrente, en este caso no como marca mixta "MALLA DE LUANCO Eulalia Bouzón", marca esta última registrada con el nº 1.242.899 de tipo denominativa y no mixta a favor de la recurrente que también tiene inscrito a su favor el nombre comercial "ML TALLER DE ARTESANIIA MALLA DE LUANCO".

Considera esta Sala que no existe motivo alguno para anular la resolución impugnada y fundamenta esta Sala su parecer en que existe una clara diferencia entre ambas marcas por razón precisamente del carácter mixto de la inscrita frente a la enfrentada. Los signos e imágenes que acompañan, sobre todo a la inscrita, permiten una distinción clara en relación a la enfrentada. Para esta Sala el art. 6 de la Ley, en la medida que regula la prohibición de inscribir marcas que contengan signos idénticos a una marca anterior o que supongan una identidad de otro tipo debe ser adecuadamente interpretado. En el caso que decidimos las denominaciones "malla" y "Luanco" se refieren a dos conceptos genéricos en la medida de que el nombre "malla" designa un producto de manera genérica, y la denominación "Luanco" una localidad o referencia geográfica, suponiendo ambas expresiones una identidad geográfica y de género imposible de apropiar., Así pues, desde esta perspectiva entiende esta Sala que no puede hablarse de una identidad susceptible de encaje en las prohibiciones que establece el art. 6. En el caso que decidimos no se valora el alcance de la inscripción litigiosa, sino su eventual identidad o semejanza con la enfrentada, y desde este punto de vista debemos insistir en ese carácter genérico en cuanto al producto y a la referencia geográfica de las expresiones "malla de Luanco". Desde el punto de vista de la identidad, debe también valorarse el elemento gráfico, y así comparando ambas marcas vemos la diferencia, no solo del tamaño de la letra, sino de la importancia que las expresiones en letras tienen en una, frente a la importancia que la simbología tiene en la otra. A juicio de esta Sala y aparte del contenido genérico de las expresiones "malla de Luanco" los grafismos son absolutamente distintos y no invitan a confusión alguna desde esa perspectiva...

Por lo que se refiere al motivo impugnatorio fundado en la existencia de dos resoluciones administrativas inscritas en el registro a favor de la recurrente, esta Sala entiende que desde la perspectiva que acabamos de analizar, que permite concluir una diferencia entre la marca mixta y la marca y nombre comercial inscritos por la recurrente y aquí enfrentados, no puede concluirse que exista una actuación administrativa contraria a la buena fe de los actos propios. Ciertamente existen inscripciones anteriores, pero ciertamente también y como hemos señalado, se trata de marcas distintas y por tanto es perfectamente posible la convivencia de las dos inscripciones anteriores.

No debemos obviar tampoco el hecho de que la técnica aplicada al producto de la denominada marca "malla de Luanco" no puede concluirse que sea exclusiva de la recurrente. En la prueba documental practicada y de la propia testifical se puede concluir de manera contraria. Efectivamente y con independencia del mayor o menor peso que determinadas personas puedan tener en el desarrollo, ejercicio o volumen de fabricación dentro de una determinada actividad, parece acreditado por la documental obrante, especialmente copias de artículos de prensa certificado emitido por el Museo Marítimo de Asturias y de la comparecencia ante esta Sala del cronista oficial de Luanco, cuyo testimonio no puede quedar mediatizado por el hecho de que su designación corresponda al Pleno del Ayuntamiento codemandado ni a su condición de bibliotecario municipal, ya que su consideración de cronista se debe a su trayectoria como estudioso de las cuestiones relacionadas con las costumbres y la historia local, que la actividad relacionada con la malla de Luanco se desarrollada desde cientos de años atrás por una pluralidad de personas, por supuesto voluble en el tiempo, y encardinándose en la tradición artesanal de la localidad

En definitiva entiende esta Sala que no existen motivos para considerar disconforme a derecho el acto administrativo impugnado lo que nos lleva derechamente a la desestimación del recurso interpuesto.>>

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 cinco motivos casacionales:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Se denuncia falta de motivación al no exponer de manera suficientemente razonada los motivos que le llevan a considerar que no hay confusión entre las marcas enfrentadas.

Se denuncia incongruencia omisiva en relación con el motivo de impugnación consistente en la nulidad de la resolución impugnada por revocar dos decisiones anteriores sin ajustarse a los procedimientos previstos para la revisión de oficio en la LRJAP-PAC.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Se denuncia una aplicación errónea del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues no se tiene en cuenta la existencia de un absoluto grado de identidad denominativa entre las marcas así como entre los productos enfrentados.

Tercero.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Porque la consideración del carácter genérico del término Malla de Luanco se apoya en una errónea interpretación del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas .

Cuarto.- Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción del artículo 3.1 de la Ley 30/1992 .

Por cuanto la sentencia descarta la existencia de una actuación administrativa contraria a la buena fe de los actos propios, pues existen dos resoluciones de la OEPM que deniegan al Ayuntamiento codemandado el registro de la marca "Malla de Luanco" por incompatibilidad con la marca de la recurrente.

Quinto. Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA por infracción de los artículos 60.4 LJCA , 281 LEC en relación con los artículos 319, 326, 367.2, 376, 377.

Se denuncia valoración ilógica o arbitraria de la prueba practicada en la instancia pues fue la actora quien intervino de manera decisiva en el desarrollo local de esta técnica artesanal, por lo que ha de negarse el carácter ancestral de esta técnica. A ello añade que no puede darse validez a un testigo que es empleado municipal y además la Sala hace una valoración parcial de esta prueba puesto que si bien la malla es una técnica ancestral, no hay evidencias de que se trate de un producto típico de Luanco.

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

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» (Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2008, de 21 enero)."

La lectura íntegra de la sentencia recurrida permite apreciar de manera inequívoca su suficiente motivación. En ella la Sala efectúa un análisis comparativo de los signos enfrentados, su denominación, grafismos y su ámbito aplicativo, desde la perspectiva del artículo 6 de la Ley de Marcas ; así mismo se abordan las alegaciones esenciales de la demandante, concretamente la prioridad registral de que gozan las marcas de su propiedad a la vista del resultado de la prueba documental aportada, y la declaración testifical practicada.

Los razonamientos de la Sala de instancia exteriorizan la comparación efectuada y justifican la razón por las que se consideran compatibles las marcas enfrentadas, con una fundamentación jurídica que resulta suficiente y permite, en fin, conocer los criterios esenciales del pronunciamiento emitido.

Por otro lado, en relación a una supuesta incongruencia omisiva, con carácter previo resulta adecuado consignar que, según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril , el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la

Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos:

«En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/2006, de 27 de marzo, FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" (SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" (SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5)».

Por su parte, en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo: "el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras (FJ 3)". Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de Ley».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008), 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 no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o *ex silentio*, puesto implícitamente da perfecta respuesta a la cuestión relativa a la que se plantea, relativa a que, al conceder la marca 2.862.203 al recurrente en la instancia, la OEPM ha "revocado" sus anteriores resoluciones relativas a las marcas 2.129.052 y 2.129.053. Observamos que la fundamentación jurídica analizada desestima la supuesta incompatibilidad de las marcas enfrentadas, precisamente por su grafismo, lo que le distingue de otras marcas anteriores cuyo acceso al registro hubiere sido previamente rechazado. El razonamiento de la sentencia recurrida de que estamos ante marcas distintas impide que pueda hablarse de una derogación o revocación de un acto administrativo anterior, lo cual permite concluir en la desestimación implícita de la cuestión planteada, de modo que ha de rechazarse la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

CUARTO.- Por su vinculación con el anterior motivo examinado, y, en orden al que como cuarto motivo impugnatorio se ha planteado, entiende la recurrente que la sentencia recurrida, al desestimar la pretensión actora, en el tercer párrafo de su Fundamento Jurídico Tercero, está confirmando la resolución de la OEPM cuando, en su opinión, dicha resolución de la OEPM contradice y "revoca" las resoluciones anteriores dictadas en los expedientes 2.129.052 y 2.129.053 (por las cuales la OEPM había denegado al Ayuntamiento de Gozón, en el año 1999, la inscripción de la denominación "MALLA DE LUANCO"), lo cual iría en contra del principio de la buena fe de los actos propios.

Sin embargo, no debemos desconocer la reiteradísima jurisprudencia dictada por esta Sala sobre la materia, y según la cual, en un ámbito tan casuístico como es el de la concesión o denegación de signos distintivos por la Administración competente, no puede hablarse de actos propios ni de ruptura del principio de confianza legítima, precisamente porque cada caso es diferente y debe ser analizado individualmente, lo que impide la generación de expectativa legítima alguna en el administrado.

Amén de lo expuesto, debemos rechazar la denuncia de la vulneración del artículo 3.1 de la Ley 30/1992, pues convenimos con la Sala de instancia en que la actuación administrativa no resulta contraria a la buena fe de los actos propios, habida cuenta de que nos hallamos ante precedentes administrativos relativos a marcas distintas de la solicitada por el actor en la instancia.

QUINTO.- En orden al resto de los motivos impugnatorios planteados, igual suerte desestimatoria ha de llevarnos a su rechazo.

Entiende la recurrente que el motivo casacional concurre porque, a su juicio, la sentencia impugnada no ha considerado ni la similitud o identidad denominativa y conceptual de los signos enfrentados, ni la relación entre los servicios a los que ambos se aplican, lo que le ha impedido apreciar la existencia de riesgo de confusión.

Sin embargo, no podemos compartir dicha afirmación, en la medida en que la sentencia impugnada si bien tiene en cuenta estos aspectos de las marcas enfrentadas, considera que carecen de relevancia en la medida en que, como acertadamente concluye la sentencia impugnada, "aparte del contenido genérico de las expresiones «malla de Luanco» los grafismos son absolutamente distintos y no invitan a confusión alguna".

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) que la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida en 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 o como es el caso, sobre la prioridad registral de determinados signos, 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 concluir que la compatibilidad registral que la Sala ha considerado acreditada a través de la documental aportada y la prueba practicada pueda tacharse de irrazonable o arbitraria, máxime cuando previamente ha puesto de manifiesto la identidad del elemento denominativo, que pese al carácter genérico de sus términos (pues la malla constituye un producto de una determinada procedencia geográfica, Luanco), no apropiables por tanto, en el que los grafismos que acompañan al signo le dan la peculiaridad necesaria para evitar todo riesgo de confusión en el mercado. En consecuencia, tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia se ha mantenido que los términos "Malla de Luanco" resultan inapropiados en el sentido del artículo 5.1c) de la Ley de constante referencia, y así lo hemos de corroborar en esta sede, en la medida en que nos hallamos en presencia de términos descriptivos que por sí mismos carecen de nota alguna diferenciadora, por lo que para no generar error en el mercado se hace preciso que se acompañen de elementos que aporten notas diferenciadoras al conjunto, como sucede en el supuesto sometido a nuestra consideración mediante la adición de grafismos. En todo caso, no se hace preciso efectuar indicación expresa alguna referente a la inclusión en la marca analizada del término geográfico "Luanco", dado que la parte recurrente se ha limitado a denunciar la vulneración genérica del artículo 5.1c) de la Ley 17/2001 de Marcas, por resultar aplicable el artículo 5.2 de dicho texto legal, al entender que la marca ha adquirido, para el producto para el que se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

No podemos compartir dicho criterio, pues la tesis que sostiene la Sentencia impugnada 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 e incongruencia omisiva, como respecto de la hipotética aplicación errónea del artículo 6.1 b) y 5.1.c) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia que los han 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 diferenciadas 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 la sentencia recurrida, cuyos fundamentos se aceptan, haya incurrido en error de hecho o arbitrariedad. Por todo ello es por lo que ha de ser desestimado el motivo que nos ocupa, y con ello el recurso de casación.

SEXTO.- En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer el pago de las costas procesales 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 557/2012, interpuesto por la Procuradora Sra. Agulla Lanza en nombre y representación de Dña. Rosa contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 30 de diciembre de 2011, que desestima el recurso contencioso- administrativo número 617/2010 .

Segundo. - Efectuar expresa imposición de las costas del recurso de casación 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 Excma. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDO