



Roj: STS 6559/2012
Id Cendoj: 28079130032012100458
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 5011/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

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

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 5011/2011, interpuesto por la Procuradora D^a. Almudena Gonzalez García en nombre y representación de CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED contra la Sentencia de 30 de junio de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2^a) dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1291/2007 , sobre la marca nacional "CHAMPION" nº 2.651.952-6, en la clase 14. Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida y MAGNUM INDUSTRIA DE LA AMAZONIA, S.A. representada por el Procurador D. Manuel Alvarez-Buylla Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 1291/2007 , interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2007 que confirmó en alzada la resolución de 27 de abril de 2006, en cuya virtud se denegó el registro de la marca nacional "CHAMPION" nº 2.651.952-6, en la clase 14.

SEGUNDO .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta Sentencia el 30 de junio de 2011, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 1291/11 , cuyo fallo es el siguiente:

<< Que estimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia:

1º.-Anulamos la resolución recurrida por no ser conforme a derecho.

2º.- Decretamos, en su lugar, la concesión a la entidad demandante del registro de la marca CHAMPION nº 2.651.952-6 en clase 14.

Sin hacer expresa condena al pago de las costas causadas en este proceso.>>

TERCERO.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Champion Products Europe Limited, 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 emplazando 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 D^a. Almudena González García en nombre y representación de Campion Products Europe Limited, al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 28 de octubre de 2011, en el que se plantean los siguientes motivos impugnatorios:

1º) Al amparo del artículo 88.1.c), por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incurrir en incongruencia omisiva al dejar imprejuzgada la pretensión articulada en la contestación a la demanda relativa a la notoriedad de las marcas "CHAMPION".

2º) Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA en relación con el artículo 8 de la Ley de Marcas , el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

QUINTO.- Mediante Auto de 15 de marzo de 2011 fué admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, no formula la Abogacía del Estado escrito de oposición al recurso de casación, pues se manifiesta conforme con la resolución administrativa anulada.

Por su parte, MAGNUM INDUSTRIA DE LA AMAZONIA, S.A. no formula escrito de oposición al recurso.

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 25 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 Madrid, de 30 de junio de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1291/2007 que desestima el recurso y confirma la, interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2007 que confirmó enalzada la resolución de 27 de abril de 2006, en cuya virtud se denegó el registro de la marca nacional "CHAMPION" nº 2.651.952-6, en la clase 14.

La Sala considera que existen diferencias entre las marcas enfrentadas, 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.

La Sentencia fundamenta su decisión estimatoria y anula, por no ser conforme a derecho, la resolución recurrida, y con ello, el registro interesado, en atención a los siguientes argumentos:

<< [...]El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atiende al nivel medio de conocimientos del consumidor en general.

Si bien son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de todos los elementos integrantes de las marcas confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (SS Tribunal Supremo de 3 de julio de 1965 , 8 y 16 de julio de 1988)

No obstante debe entenderse que el concepto de "semejanza" de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado, no teniendo por ello carácter absoluto ninguno de los 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 concurrentes en cada caso concreto, que deberá ser contemplado de manera individualizada, especialmente en una materia tan casuística como es la de marcas.

[...] En este caso debe acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

Sin embargo, en el presente supuesto, aunque el vocablo sea idéntico, los productos no coinciden.

No existe incompatibilidad entre ellas al tener un contenido específico y diferenciado,

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida no es conforme a derecho, y procede en consecuencia la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.>>

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 los siguientes motivos casacionales:

1º) Al amparo del artículo 88.1.c), por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

La recurrente considera que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva al dejar imprejuzgada la pretensión articulada en la contestación a la demanda relativa a la notoriedad de las marcas "CHAMPION" y la consiguiente aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas , el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

2º) Al amparo del artículo 88.1.d) LJCA en relación con el artículo 8 de la Ley de Marcas , el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

En el desarrollo de este motivo la recurrente invoca la notoriedad de sus marcas CHAMPION, y la consiguiente prohibición de registro de la marca pretendida al implicar un claro aprovechamiento de la reputación ajena. La demandada había invocado dicha notoriedad sin que la misma hubiera recibido respuesta por parte de la Sala de instancia, pero sí lo fue por la Oficina Española de Patentes y Marcas que había reconocido la existencia de una conexión entre los productos protegidos por las clases 25 y 14 del Nomenclátor internacional.

TERCERO.- En el primer motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , se imputa a la sentencia de la Sala de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la misma. El vicio formal que se denuncia, la incongruencia de la sentencia, se habría originado desde el momento en que el Tribunal no toma en consideración y no argumenta a lo largo de su pronunciamiento sobre la alegación sustancial esgrimida en la contestación a la demanda referida a la notoriedad de la marca y la aplicabilidad del artículo 8 de la Ley de marcas ya citada, el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y el artículo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y tampoco toma en consideración la prueba documental que se acompañó con la demanda a fin de acreditar la notoriedad de la marca "Champion" en las clases 18 y 25 del Nomenclátor.

El motivo de casación ha de ser acogido. Son reiteradas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre otras, las SSTC 30/2007, de 12 de febrero que se reitera en las SSTC 53/2009, de 23 de febrero 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado que la incongruencia omisiva o " *ex silentio* " se produce 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 inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución.

Pues bien, se evidencia que en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha respondido, ni siquiera tácitamente, sobre las alegaciones esenciales planteadas por la recurrente que anteriormente hemos reseñado, en particular no responde ni se pronuncia sobre un argumento esencial de la defensa cual es el referido a la notoriedad de la marca que se desarrollaba extensamente en la contestación a la demanda y que merecía una respuesta del órgano judicial que nada indica al respecto. El razonamiento de la sentencia de instancia omite abordar el planteamiento procesal de la parte entonces recurrida que invocaba como obstáculo a la inscripción de la aspirante, además de la similitud denominativa de las marcas "Champion", el carácter notorio de las marcas de su titularidad en las clases 18 y 25 y la relación con los productos de la marca aspirante.

No cabe estimar, en este caso, que de forma tácita o implícita la sentencia hubiera respondido en sentido desestimatorio al planteamiento realizado en la instancia por la entidad recurrente Champions Products Europe Limited en relación con la mencionada notoriedad de su marca "Champion" pues ninguna referencia se hace a este extremo en el enjuiciamiento que la Sala realiza, que tampoco valora la prueba documental que a tal efecto se acompaña.

En consecuencia, dicha resolución incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente denuncia determinante de la casación de la sentencia.

CUARTO.- Pues bien, dados los términos en que aparece planteado el debate en la instancia, se hace obligado entrar a examinar la alegación de notoriedad efectuada por la entidad codemandada, que invocaba la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001, el artículo 6° bis y concordantes del Convenio General de la Unión de París y el artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

En primer lugar debemos indicar que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a diferencia de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ofrece una definición legal de la marca notoria, en sede de la formulación de las causas de denegación del registro, al expresar en el apartado 2 de este precepto que «a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial», y refiere el alcance de la prohibición de registro al disponer que «la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados».

Por ello, como ya dijéramos en ocasiones anteriores, cabe advertir que la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que vincula al órgano judicial a extremar el rigor comparativo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, atendiendo, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el mercado y a la asociación que pueda hacerse con el signo anterior; y en el ámbito de la prohibición de registro del artículo 8 del referido Cuerpo legal, que neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por las marcas anteriores, por ser notorias, puede indicar una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad.

En este sentido, debe significarse que en la sentencia de esta Sala de 21 de enero de 2009 (RC 3682/2006), ya expusimos que, aunque conforme a una reiterada y consolidada doctrina de esta Sala, en el supuesto de marcas notorias, la apreciación del aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, a que alude el derogado artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio del riesgo de confundibilidad" entre los signos confrontados, de modo que habiéndose descartado que haya riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, aquel precepto legal deviene inaplicable, debía modularse en los supuestos de que se acredite que para el público pertinente se produce riesgo de conexión o evocación entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto.

El criterio jurídico sustentado en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2008 (RC 5602/2006), según el cual, si no se aprecia la existencia de riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial entre los signos, no cabe analizar el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, constituye una interpretación que ha sido matizada por esta Sala en las sentencias de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006) y de 24 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006), al considerar suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el nuevo signo y la marca anterior, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, de modo que la protección reforzada de la marca notoria actúa también en aquellos supuestos en que la marca aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la marca obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.

Pues bien, en el supuesto sometido a nuestra consideración, entendemos que concurre una absoluta identidad denominativa y una relación estrecha entre los ámbitos aplicativos. En el primer aspecto se aprecia una igualdad fonética y semántica, habida cuenta de que la marca solicitada está constituida por el mismo término "CHAMPION" en las distintas marcas enfrentadas.

De otro lado, y en lo que al ámbito aplicativo se refiere, resulta clara la cercanía de las áreas en las cuales extienden las marcas sus efectos, por cuanto que, conviniendo con la oficina administrativa, se da un hecho frecuente en el mercado que consiste en que los fabricantes de ropa extienden su marca a la fabricación y comercialización de productos próximos, tales como calzado, relojes, colonias, y, en general, complementos

diversos. En este ámbito empresarial el riesgo de confusión aumenta en torno a la procedencia u origen comercial que se abre ante el consumidor.

Así las cosas y atendiendo a la prueba documental aportada, consideramos que ha resultado acreditada la notoriedad de las marcas anteriores que se han opuesto "CHAMPION" en las clases 18 y 25, de modo que el acceso al registro de la marca interesada generaría un riesgo de asociación con aquella en el mercado, que habría de influir en las opciones de compra del consumidor, suponiendo un beneficio injusto por parte del titular de la marca solicitada en detrimento de la notoriedad o la reputación de las marcas anteriores. Es por ello por lo que debemos confirmar las resoluciones administrativas impugnadas y denegar la inscripción de la marca "CHAMPION", pretendida en la clase 14.

QUINTO.- En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

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 HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación número 5011/2011, interpuesto por e la Procuradora D^a Almudena González Garcia en nombre y representación de CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED contra la Sentencia de 30 de junio de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2^a) dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1291/2007 , que casamos.

Segundo.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de MAGNUM INDUSTRIA DE LA AMAZONIA, S.A. contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2007 que confirmó en alzada la resolución de 27 de abril de 2006, en cuya virtud se denegó el registro de la marca nacional "CHAMPION" nº 2.651.952-6, en la clase 14, que confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho.

Tercero. - No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

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. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.