

Roj: STS 6570/2012
Id Cendoj: 28079130032012100464
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 6507/2011
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. 6507/2011, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de «ATPS-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.», contra la Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 368/2008, sobre la marca denominativa «Ibersol», número 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclátor internacional. Ha comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO en la representación que legalmente ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha seguido el recurso número 368/2008, interpuesto por la representación procesal de «ATPS-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.» contra la resolución de fecha 14 de noviembre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de diciembre de 2006 que concedía el registro que concedía el registro de la marca denominativa «Ibersol», número 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO .- La Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia el 20 de octubre de 2011 con este fallo:

<< Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García en nombre y representación de la entidad «ATPS-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.» contra la resolución de 14 de noviembre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimo el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de diciembre de 2007 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 2.673.053 Ibersol para proteger productos de las clase 42 del nomenclátor internacional sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.>>

TERCERO.- La Procuradora Doña María Isabel Campillo García, en representación de «ATPS-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.», interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6507/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

MOTIVO PRIMERO.- Al amparo del art. 88.1.d de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 6.1.b de la Ley de Marcas en relación con el art. 4.1.b de la Directiva de Marcas, relativos a la prohibición de registro de signos que producen riesgo de confusión con marcas anteriores, y por infracción de la jurisprudencia que los interpreta.

MOTIVO SEGUNDO.- Al amparo del art. 88.1.d de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 8 de la Ley de Marcas en relación con el art. 4.4.a de la Directiva de Marcas, relativos a la protección reforzada de marcas notorias y renombradas, y por infracción de la jurisprudencia que los interpreta.

MOTIVO TERCERO.- Al amparo del art. 88.1.c de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativas a la motivación (art. 218.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación con la disposición final primera de la Ley Jurisdiccional y arts. 24 y 120.3 de la Constitución Española)

MOTIVO CUARTO.-Al amparo del artº 88.1.c de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativas a la exhaustividad y congruencia (art. 218.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, arts. 67.1 y disposición final primera de la Ley Jurisdiccional , art. 11.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial , y art. 24 de la Constitución Española).

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, el Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondía.

QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el 19 de septiembre de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excmª. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad mercantil «ATPS-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.» impugna mediante este recurso la Sentencia dictada por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso contencioso- administrativo interpuesto por dicha recurrente. Este tenía por objeto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedía a la sociedad «Iberdrola» el registro de la marca denominativa «Ibersol», número 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclátor internacional.

La demanda, con amparo legal el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se fundó en la incompatibilidad de la marca recién registrada con otra prioritaria de la actora, de idéntica denominación y notoria. El Tribunal, después de exponer la doctrina general sobre confundibilidad y notoriedad de las marcas, razonó del siguiente modo:

<<[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que existen los factores de riesgo alegados por la parte [...] ya que la marca pretendida Ibersol es idéntica a la marca cuya titularidad ostenta la actora

[...] El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o 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, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas [...]. En el caso present[e] [...] la marca nacional nº 2.673.053 Ibersol pretende proteger los siguientes servicios o productos: servicios de ingeniería; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos tecnológicos; estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificación y formación universitaria, como físicos, Ingenieros o informáticos. Estos servicios son absolutamente diferentes a los que protege la marca 2.144.953 "Ibersol", Servicios de restaurante, cafetería, bar. Los campos aplicativos son divergentes y los nichos de mercado a los que se dirigen las marcas enfrentadas son distintos, ya que nada tiene que ver los servicios de altos profesionales con los servicios [d]e hostelería.

[...] La parte no ha acreditado que la marca de su titularidad 2.144.953 "Ibersol", sea notoria, y aún siéndolo no operaría para afectar a la marca pretendida ya que dada la diversidad de los nichos de mercado no se puede producir la conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad, Solo en el caso de que la marca tuviera la condición de renombrada se produciría la imposibilidad del registro. Debe indicarse que la documentación aportada no acredita la notoriedad o renombre de la marca 2.144.953 "Ibersol". La entidad «ATPS-Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.», al parecer opera con marcas franquiciadas, alguna de ellas como Pizza Hut, Cantina Mariachi, Burger King, o Pans and Company efectivamente tienen la condición de notorias o renombradas pero no puede afirmarse lo mismo de Ibersol. Y no puede acreditarse dicha condición con unos documentos que hacen referencia a la actividad de todas las marcas franquiciadas entre las que encuentran algunas notorias y otras renombradas, pues no puede extenderse la protección que la Ley otorga a estas marcas con otras, distintas, inscritas por la entidad pero que no gozan de este carácter. >>

SEGUNDO.- Como se ha indicado en los antecedentes de la presente sentencia, el recurso de casación se articula sobre cuatro motivos, de los que debe prestarse preferente atención a los fundados en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , relativos a las infracciones procesales de la Sentencia recurrida.

El primero de estos motivos de casación, que se corresponde con el tercero del escrito de interposición, denuncia la falta de motivación de la Sentencia en lo referente a dos de sus afirmaciones: que la prueba

aportada por la parte demandante no acredita la notoriedad de la marca de la que es titular y que, aun existiendo dicha notoriedad, tal situación no afectaría a la compatibilidad entre los signos distintivos.

El segundo motivo por error *in procedendo*, último de los que contiene dicho escrito, se basa en la incongruencia de la Sentencia en dos de sus modalidades: omisiva, por no pronunciarse sobre la incompatibilidad de las marcas en el seno de las clases 39 y 40, y por exceso, al conceder al demandante menos de lo resistido por el demandado, ya que la Sala cuestiona el hecho admitido por la Administración recurrida de que la marca oponente es de conocimiento general en los correspondientes sectores del mercado.

Los motivos por infracciones sustantivas afectan, el primero de ellos, al artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 4.1.9) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La recurrente sostiene que no puede excluirse una cierta similitud entre los servicios protegidos por las marcas en juego, dado que forman parte del mismo sector económico, han sido incluidos dentro de una misma clase del nomenclátor internacional y los de hostelería y restauración de la marca oponente son servicios de carácter transversal respecto a cualquier otro.

Bajo el mismo motivo invoca la recurrente el denominado *principio de interdependencia*, elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual supone que, cuanto mayor sea la similitud entre los signos, cabe exigir un menor grado de similitud en su ámbito aplicativo.

El segundo motivo acogido al apartado d) del artículo 88.1 remite a la infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 4.4.a) de la citada Directiva. Considera la recurrente que la valoración de la prueba de la Sala de instancia sobre la notoriedad de la marca es arbitraria, inverosímil y falta de razonabilidad. Dicha notoriedad no ha sido controvertida en el proceso y puede provenir del uso de la marca oponente en combinación con otras marcas sí reconocidas como notorias por el propio Tribunal.

TERCERO.- Los motivos sujetos al apartado c) del mencionado artículo 88.1 deben ser resueltos conjuntamente, y desestimados.

La omisión de pronunciamiento que se atribuye a la Sentencia recurrida recae sobre una cuestión que ha sido ajena al pleito, pues no fue alegada ni en vía administrativa ni en la primera instancia del proceso la incompatibilidad de las marcas a causa de los servicios protegidos por el nuevo signo en las clases 39 y 40.

La nueva marca «Ibersol», número 2.673.053, se solicitó para servicios comprendidos en estas clases del nomenclátor internacional: Clase 39, para «servicios de transporte de energía eléctrica»; clase 40, para «servicios de transformación o tratamiento mecánico y químico de todo tipo de fluidos» y «servicios de producción de energía»; y, en clase 42, para «servicios de ingeniería; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos tecnológicos; estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificación y formación universitaria, como físicos, ingenieros o informáticos».

Por su parte, la actual recurrente es titular de la marca de igual denominación, número 2.144.953, en clase 42, para «servicios de restaurante, cafetería, bar».

La oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se formuló por la aquí recurrente solo a causa de los servicios de la clase 42 del nomenclátor, única clase en que coinciden los de la antigua y la nueva marca. En consecuencia, la resolución administrativa versó sobre la coincidencia aplicativa de los servicios que las respectivas marcas catalogaban en esa concreta clase, y no en otras. Este proceder en sede administrativa se expone con toda claridad en el hecho segundo de la demanda.

En la propia demanda los fundamentos recaen sobre los efectos de la notoriedad, y no de la confundibilidad de las marcas por su coincidencia o riesgo de asociación de los servicios acogidos a las diferentes clases.

Pese a ello, si en la Sentencia de instancia se apreció la disparidad de ámbito aplicativo entre los servicios acogidos a la misma clase 42 del nomenclátor, es deducible que igual resultado debe dispensar su comparación con los servicios pertenecientes a las otras clases; todos los servicios de la nueva marca están vinculados y resultan igual de dispares con los amparados por la marca oponente. Si, para la Sala de instancia, hay una diferencia aplicativa excluyente de todo riesgo de confusión o asociación entre los servicios de «restaurante, cafetería, bar» y los de ingeniería y otros, es inevitable extender este criterio respecto de los servicios de producción y transporte de energía eléctrica y de transformación o tratamiento de todo tipo de fluidos.

Acerca de la incongruencia por exceso o *extra petita*, este defecto procesal tiene lugar, según su más elemental formulación, cuando hay una discordancia entre lo otorgado por el Juez y lo pretendido por el demandante y, en su caso, lo resistido por el demandado. Pero, en contra de lo mantenido por la recurrente, la Administración demandada no ha admitido en ningún momento la notoriedad ni el renombre de la marca de la que aquella es titular, que es la cuestión a que remite el hecho del conocimiento general a que alude el escrito de interposición del recurso. Por el contrario, la alegación de la notoriedad y el renombre fue objeto de una explícita decisión denegatoria en vía administrativa, con criterio después corroborado por el Abogado del Estado en la contestación a la demanda.

Y, en lo que respecta a la motivación, es evidente que la Sentencia brinda una respuesta a todas las cuestiones suscitadas en el proceso y expresa cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores del fallo. En el fundamento de Derecho octavo se analiza la prueba aportada por el actor sobre la notoriedad o renombre de la marca y se ofrece una razón por la que resulta insuficiente: a pesar de que en la documentación en la que figura la marca «Ibersol» de la recurrente aparecen otras marcas notorias o renombradas, esta condición no puede hacerse extensiva sin más a la primera. Asimismo fundamenta por qué la hipotética notoriedad de la marca oponente no es susceptible de incidir en el riesgo de confusión: la divergencia de campos aplicativos o «nichos de mercado» impide el peligro de asociación o conexión entre los servicios y sus diferentes procedencias.

Bastan los argumentos que recoge la Sentencia para considerar, de acuerdo con una patente doctrina, suficientemente motivado su criterio acerca de ambas cuestiones, sin que sea precisa una superior profundidad o extensión del razonamiento para que las partes conozcan la razón de decidir y articulen, como ha hecho la recurrente, su impugnación contra ella.

CUARTO.- El formulado como primer motivo del recurso debe recibir el mismo trato desestimatorio. El desarrollo de los argumentos en que se apoya evidencia una simple discrepancia de la recurrente con el parecer de la Sala de instancia de que no existe riesgo de confusión entre las marcas.

Una insistente jurisprudencia destaca que las apreciaciones sobre hechos, tales como la declaración de hechos probados o las decisiones que en Derecho de marcas se hacen sobre existencia o no de riesgo de confusión, ámbitos aplicativos, etcétera, resultan intangibles en sede casacional siempre que se encuentren expresadas de forma motivada y razonable y no incurran en error patente (por ejemplo, Sentencias de 5 de abril de 2010, RC 1235/2008, 14 de enero de 2011, RC 5054/2009, y 12 de julio de 2011, RC 6072/2010).

En este caso, la Sala de instancia ha analizado el riesgo de confusión atendiendo a las exigencias del principio de especialidad que recoge tanto el artículo 6.1.b) como el 8 de la Ley de Marcas, y, por supuesto, también el artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE que es invocada por la recurrente. Mediante dicho análisis ha concluido que el ámbito aplicativo de las marcas en pugna es diverso, por lo que queda eliminado cualquier peligro de confusión o asociación aunque las denominaciones sean idénticas.

Esta apreciación no es en modo alguno ilógica, ni arbitraria, ni errónea. No presenta ninguna dificultad considerar que el servicio de restaurante, cafetería y bar y, por otro lado, los servicios técnicos y de investigación tecnológica, producción y transporte de energía eléctrica y tratamiento de fluidos, se desarrollan en esferas del mercado radicalmente diferentes, de modo que resulta materialmente imposible asociar tales servicios solo por su común denominación marcaria. Tal conclusión, impuesta por el principio de especialidad, produce sus efectos con independencia de la inserción de gran parte de tales servicios en un mismo ordinal del nomenclátor o el carácter transversal de las mencionadas actividades de hostelería.

Tampoco se opone a la conclusión de la Sala de instancia el principio de interdependencia. En la Sentencia de 30 de abril de 2009 (RC 661/2008), siguiendo las Sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), dijimos que este principio exige ponderar globalmente y de forma interdependiente «todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado».

Como ya hemos dicho, aquí la Sala de instancia ha considerado razonablemente que nos hallamos ante sectores del mercado suficientemente diferenciados y que no permiten generar confusión al destinatario de los servicios, de modo que el grado de incompatibilidad determinado por la identidad denominativa de las marcas queda totalmente compensado o absorbido por la radical disparidad de su campo de aplicación. Por tanto, las exigencias del principio de interdependencia no han sido soslayadas en la Sentencia impugnada, lo que ocurre es que han concluido con un resultado perjudicial para la recurrente.

QUINTO.- Las mismas razones bastan para rechazar el motivo que resta por examinar.

También la valoración probatoria del Tribunal de instancia acerca de la notoriedad o renombre de la marca defendida por la recurrente es razonable y debe mantenerse en sus términos.

La recurrente fundamenta la tesis opuesta en que la marca «Ibersol» de la que es titular distingue los servicios de franquicias en el sector de la restauración, franquicias entre las cuales se encuentran marcas auténticamente renombradas. Ahora bien, a este argumento debe responderse que el renombre de unas determinadas marcas no se extiende a todas las que estén con ellas relacionadas, pues la notoriedad consiste en una cualidad individual, y no transferible, de cada signo. Además, como razona la Sentencia de instancia, aunque hipotéticamente se aumentara la protección de dicha marca por causa de su notoriedad, no por ello dejaría de surtir efectos el principio de especialidad, y es tal la diversidad de ámbitos comerciales en que se proyectan los servicios amparados por las marcas que también quedaría excluido el riesgo de confusión o asociación.

SEXTO.- Procede, en suma, la desestimación del recurso 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 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.- NO HA LUGAR al recurso de casación número 6507/2011 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de «ATPS-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.», contra la Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 368/2008.

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente en casación las costas causadas en este recurso con la limitación anteriormente indicada.

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.