

**Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo
Núm. 2004/895, de 11 de febrero de 2004**

1. Antecedentes de hecho

La Mercantil Iomega Corporation recurrió ante el TSJ de Madrid dos resoluciones de la OEPM por las que se denegó el registro de la marca "ZIP" nº1958603 para la clase 9. Sobre dicho recurso contencioso-administrativo se dictó sentencia desestimatoria con fecha de 13 de diciembre de 1999.

Iomega Corporation presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada, en el que solicitaba su admisión y que se declarara nulas y sin efectos las resoluciones de la OEPM, disponiendo en su lugar la concesión de la marca "ZIP" nº1958603 para la clase 9.

La Administración del Estado como parte recurrida, presentó, en el plazo establecido, el escrito de oposición al recurso en el cual solicitaba que se desestimara el recurso de casación y se confirmara la sentencia recurrida.

2. Fundamentos de Derecho

En el recurso de casación planteado se formularon cuatro motivos, de los cuales el Tribunal Supremo sólo admitió los dos primeros consistentes en la infracción de las normas esenciales del juicio (arts. 43.1 LRJCA) por incongruencia "extra petita" e incongruencia omisiva de la sentencia.

Admitida por el Tribunal la existencia dicha incongruencia omisiva, procede a resolver el asunto dentro de las pretensiones de las partes y a la luz de las pruebas presentadas. Así, el Tribunal entiende que debe aplicarse la previsión del art. 12.2 de la Ley de Marcas¹ que permite el registro de una marca semejante a otra anterior solicitada para productos idénticos o similares siempre que se cuente con autorización formalizada por escrito del titular anterior y se adoptaran si fuera

¹ Artículo 12.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) 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 puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.

c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca".
Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

preciso medidas destinadas a evitar el riesgo de confusión.

Por todo ello, el Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación, anulando la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1999 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid por no ser conforme a Derecho. Dicha sentencia es sustituida por otra estimatoria del recurso formulado por Iomega contra las resoluciones de la OEPM por las que se denegó la inscripción registral de la marca "ZIP" para productos de la clase 9, acordando de forma definitiva la inscripción de la misma en los términos referidos. El Tribunal finalmente decide no hacer expresa condena de costas para ninguna de las partes.

En cuanto al primero de los motivos, el Tribunal Supremo da la razón al recurrente al alegar que la sentencia recurrida incurre en una incongruencia "extra petita" por comparar la compatibilidad registral de la marca "ZIP" con las marcas "ZIPPY" y "ZEP", cuando el acto administrativo impugnado sólo declaraba dicha incompatibilidad con respecto a la marca "ZEP", pero no con relación a la marca "ZIPPY" que declara compatibles.

El segundo de los motivos admitidos por el Tribunal Supremo guarda relación con la falta de pronunciamiento en la sentencia recurrida sobre la cuestión planteada por Iomega sobre el consentimiento prestado por el titular de "ZEP" para que se efectuase el registro de la marca "ZIP". Entiende el Tribunal Supremo que en la sentencia recurrida no se ha tenido en cuenta que incluso en la demanda se había formulado esa alegación al acompañarla con los documentos que acreditaban que la titular de la marca "ZEP" autorizó a Iomega al uso y registro en España de la marca "ZIP".

Para el tribunal Supremo concurren en este caso todos los requisitos dispuestos por el art. 12.2 de la Ley de Marcas, pues además de contar con la autorización del titular de la marca anterior, las marcas, siendo semejantes, presentan diferencias fonéticas y los productos que ambas protegen no son idénticos a pesar de pertenecer al mismo número del Nomenclátor y pertenezcan a las mismas áreas comerciales.

3. Comentario

La sentencia analizada resuelve un recurso de casación con la anulación de la decisión recurrida, que desestimaba la impugnación de dos resoluciones de la OEPM por las que se denegaba el registro de una marca.

El Tribunal Supremo anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones y permitió el registro, teniendo en cuenta el texto del art. 12.2 de la Ley española de marcas, que establece que no se pueden registrar como marcas, los signos y medios que debido a su identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca registrada o solicitada anteriormente para bienes o servicios idénticos o similares, conduciría a confusión en el mercado y generaría un riesgo de confusión con respecto a la marca anterior.

La recurrente denunció que la sentencia recurrida contiene dos defectos graves: una

incongruencia "extra petita" y una incongruencia omisiva. Estos motivos del recurso estaban basados en el Art. 43.1 de la LRJCA, el cual establece que: "la jurisdicción contencioso-administrativa decidirá dentro de los límites de las pretensiones de las partes y de los argumentos presentados para fundamentar el recurso y la oposición al mismo".

La incongruencia "extra petita" ocurre cuando un tribunal decide sobre hechos no discutidos en el juicio. El Tribunal da la razón a la recurrente y encuentra que efectivamente en la sentencia recurrida había pronunciamientos sobre hechos no controvertidos, en concreto, sobre la compatibilidad registral de la marca "ZIP" y la marca "ZIPY". La Audiencia a ojos del Tribunal Supremo no debió declarar dicha incompatibilidad, por un lado, porque la parte interesada no lo pidió, y por otro, porque ni siquiera las resoluciones de la OEPM recurridas planteaban esa incompatibilidad.

En relación con la incongruencia omisiva, la misma se plantea por la falta de valoración en la sentencia recurrida de una prueba decisiva (la autorización de la titular de la marca "ZIP" para el registro de la marca "ZEP") a la hora de enjuiciar los hechos controvertidos. El Tribunal Supremo aprecia ese error en la sentencia recurrida y emite un pronunciamiento para enmendarlo.

Con esta sentencia el Tribunal Supremo define los límites de los tribunales a la hora de decidir sobre resoluciones de la OEPM que no habían sido recurridas por las partes como también en relación con los acuerdos "inter partes" o autorización de uso de un signo en el mercado. De ahí la relevancia de esta decisión para la práctica española de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa – LRJCA:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1287061586_Ley_29.1998_%2813.07.2010%29_LRJCA.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2959

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)