

Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 1894/2009, de 16 de julio de 2009.

1. Antecedentes de hecho

La Comunidad de Canarias presentó recurso ante el TSJ de Canarias contra una resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordaba el registro de la marca 26874.714 "La Palma Blanca". Dicho recurso fue desestimado por el TSJ y su decisión recurrida ante el Tribunal Supremo. La Administración del Estado se opuso al recurso que constaba de cuatro motivos.

2. Fundamentos de Derecho

En el primero de los motivos del recurso, la actora alega que la sentencia recurrida había quebrantado las formas esenciales del juicio por infracción de las normas esenciales de la sentencia, pues en la misma se debe indicar si la resolución judicial es o no firme y debe informar en su caso de los recursos que procedan así como el órgano ante el que deben imponerse y el plazo para ello. El Tribunal Supremo rechazó este motivo, ya que la indicación de los recursos es un requisito de la notificación, no de la sentencia y por otra parte, porque en la sentencia se decía que la notificación debía hacerse observando lo dispuesto en el art. 248.4 de la LOPJ, requisito al que se dio cumplimiento a juicio del Tribunal en la notificación.

En el segundo motivo del recurso se alegaba la infracción del art. 52.1 del Reglamento (CE) 1493/1999 sobre la organización del mercado vitícola, el art. 18.4 de la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino¹, y el art.5.1 f), g) y h) de la Ley 17/2001 de Marcas² por

¹ El art. 18.4 de la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino establece que “Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria.”
Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005768_Ley%2024_2003_de_Vinya_y_Vino.pdf

² Art. 5.1 de la Ley 17/2001 de Marcas: “Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. G) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. H) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

no respetar la prohibición de registro de marcas signos destinados a identificar vinos o bebidas espirituosas empleando indicaciones de procedencia geográficas que no tengan esa procedencia. En el tercer motivo se denunciaba la infracción de los arts. 56 y ss. del Reglamento CE 1493/1999 y el art. 18 de la Ley 24/2003. El cuarto y último motivo del recurso alegaba que la concesión de la marca "La Palma Blanca" era contraria al art. 5.1 f), g) y h) por no respetar la prohibición de registro de marcas que induzcan al público a error sobre la procedencia del producto y sobre la calidad del mismo.

El Tribunal Supremo admitió los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso al considerar que el TSJ había realizado una interpretación inadecuada del art. 5.1 h) de la Ley 17/2001 de Marcas estimando procedente el registro de la marca "La Palma Blanca" que designa bebidas alcohólicas en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, pues esa decisión contradecía el sistema de protección de las denominaciones de origen en el sector vitivinícola porque la marca cuestionada evocaba una indicación geográfica de procedencia de una determinada clase de vino (D.O. La Palma) que puede inducir a error al consumidor.

Dada la estimación de los motivos segundo, tercero y cuarto, el Tribunal Supremo declaró admitido el recurso de casación presentado ante el TSJ de Canarias contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, anulando con ello el registro de la marca "La Palma Blanca".

El Tribunal Supremo entendió que aunque los términos empleados en la configuración de la marca "La Palma Blanca" aludían a una especie vegetal del área mediterránea, no se podía ignorar su significado etimológico indicativo de procedencia geográfica (ciudad de Palma o isla de La Palma) y que al mismo tiempo se refería a la naturaleza y características de determinados productos elaborados con la palma blanca, por lo que debía aplicarse la prohibición del art. 5.1 h) de la Ley 17/2001 en relación con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 24/2003 de la Viña y del Vino, por considerar que los productos reivindicados podían asociarse con los vinos amparados por la Denominación de Origen de Vinos "La Palma".

Sobre este punto, el Tribunal Supremo remitió a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el mismo en relación con la protección jurídica de las marcas que designan productos del sector vitivinícola, amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, cuya finalidad es preservar los derechos de los consumidores impidiendo que se produzca confusión respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto.

De igual forma el Tribunal Supremo hizo referencia a las interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre esta materia en las cuestiones prejudiciales de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999, en las que aconseja al Juez nacional tomar en consideración el riesgo de confusión existente cuando se utiliza como marca no la totalidad de los elementos que integran una denominación de origen compuesta sino tan solo uno de sus componentes.

3. Comentario

Esta sentencia resuelve una de las cuestiones clave para la práctica del derecho de marcas: la relativa a la exclusión del Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas signos distintivos, que aludan a una zona geográfica para designar un producto o servicio comprendidos en una denominación de origen, cuando lleven al público a error respecto del origen o calidad del producto.

El problema que se plantea en esta sentencia es la inscripción como marca del término “LA PALMA BLANCA” para proteger productos descritos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte demandada alegaba que “LA PALMA BLANCA” se refiere a una variedad vegetal, típica de algunas regiones mediterráneas de España y Elche. Sin embargo, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, parte recurrente, no estaba de acuerdo y alegaba la infracción de las prohibiciones absolutas de registro comprendidas en el artículo 5.1, letras (f) (g) y (h) de la Ley de Marcas 17/2001, la legislación relativa a la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, además de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo apoyó la postura de la recurrente y declaró plenamente aplicable la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1 (h) de la Ley de Marcas 17/2001 , que tiene por objeto: impedir el registro de signos que identifiquen vinos o bebidas alcohólicas que se refieran a indicaciones de procedencia geográfica, que no tengan esa procedencia, aunque se especifique su verdadero origen, por lo que denegó el registro de la marca “LA PALMA BLANCA” (teniendo en cuenta el significado etimológico de "La Palma", ciudad de la Palma o Isla de La Palma de Gran Canaria, y su posible asociación con los vinos amparados por la denominación de origen de Vinos "La Palma").

Esta sentencia resulta relevante por la incorporación de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores:

En primer lugar, el Tribunal interpreta que la finalidad de la legislación relativa a indicaciones geográficas y denominaciones de origen es la protección y la garantía de calidad específica, que impide que se introduzcan en el mercado productos protegidos por denominaciones de origen falsas con posibilidad de engañar al consumidor.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo, en relación a la doctrina sobre denominaciones de origen matiza que lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad del producto responda a lo esperado por el consumidor, con el objetivo de obtener y conservar su confianza, ya que seguramente no le importará pagar más si recibe lo que desea, un producto de mayor calidad por provenir de un lugar determinado. En este sentido, el Tribunal Supremo subraya la conexión existente entre la defensa del consumidor que encomienda la Constitución Española a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que éstos reciben mediante una correcta aplicación de la normativa relativa a las Denominaciones de Origen.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo aclara que, de acuerdo con el artículo 5.1 (h) de la Ley de Marcas 17/2001, no se puede rechazar de forma automática la inscripción en el

Registro de marcas de cualquier signo que contenga una referencia geográfica comprendida en una denominación de origen, si tiene otras acepciones importantes que van más allá de la mención del lugar de procedencia, siempre que claramente no induzcan a error al consumidor respecto de su origen geográfico.

Por último, el Tribunal Supremo quiere recordar que la notoriedad de una marca no puede atenuar su protección debido a su reconocimiento por parte de los consumidores, sino al contrario debe reforzar su protección y, por tanto, es necesario rechazar la inscripción en el registro aquellos signos que de forma evidente susciten confusión respecto a la procedencia de la misma zona geográfica.

De esta forma, el Tribunal Supremo confirma la doctrina que ha venido sosteniendo hasta ahora, según la cual, no cabe la inscripción en el Registro de aquellos signos distintivos, que consistan o contengan indicaciones sobre la procedencia geográfica del producto, que puedan asociarse a una denominación de origen susceptible de confundir al consumidor sobre su origen o producción geográfica.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005768_Ley%2024_2003_de_Vinya_y_Vino.pdf

Ley 17/2001, de marcas:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2982

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto

UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)