

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 62/2009, de 25 de marzo de 2010

1. Antecedentes

La Comunidad Autónoma de Les Illes Balears recurrió la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de octubre de 2005, que acordó conceder el registro de la marca "Eivissa" para productos de la clase 9. El recurso fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares y dicha decisión fue a su vez objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la actora y al que se opuso la Administración del Estado.

2. Fundamentos de Derecho

En el motivo sobre el que se fundamenta el recurso, la recurrente alegó que la sentencia recurrida había infringido los arts. 5.1 c) y g) de la Ley 17/2001. El TSJ incurrió en un error al no tomar en consideración que la marca "Eivissa" carecía de carácter distintivo porque la denominación se componía exclusivamente de una indicación que designaba el origen o procedencia de los productos sin tener en cuenta que podía inducir al público a error sobre la procedencia geográfica real.

El Tribunal Supremo admitió el motivo al entender el Tribunal Supremo que el TSJ había realizado una interpretación inadecuada de la prohibición absoluta del arts.5.1g) en relación con lo dispuesto en la letra i) y del art. 4 de la Ley de Marcas 17/2001¹. Así, por un lado la marca "Eivissa" no debía ser registrada por su capacidad para inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto y porque además está prohibido el registro de signos que reproduzcan los signos distintivos de España, sus comunidades autónomas, municipios o provincias salvo que se hayan autorizado. Por otra parte, en cuanto a la distintividad de la marca, el Tribunal Supremo opinaba que la misma carece de carácter distintivo porque se componía únicamente de un vocablo que identifica a la Isla de Ibiza, el cual no era suficiente para que el consumidor medio distinguiera el origen empresarial e inducía a error sobre la procedencia real de los productos designados.

¹ El art.5 establece: "Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización."

Como resultado de lo anterior, el Tribunal Supremo declaró la procedencia del recurso y su admisión, anulando la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas y denegando el registro de la marca 2592221 "Eivissa". No se efectuó expresa condena en costas procesales.

El Tribunal Supremo declaró que no compartía la opinión del TSJ sobre la no apreciación de la prohibición de registro del art. 5.1 g) de la Ley 17/2001 de Marcas porque en su opinión los productos designados no estaban destinados al "gran público" sino a un público especializado que podía distinguir fácilmente que la marca "Eivissa" es una falsa indicación. Para el Tribunal Supremo sin embargo, el término "Eivissa" sí tenía capacidad para inducir al público a creer que los productos estaban relacionados con la producción musical característica de esa isla.

Además el Tribunal Supremo consideró que la sentencia recurrida era contraria a la jurisprudencia consolidada del mismo sobre la interpretación del art. 5.1 g) de la Ley de marcas, según la cual la prohibición establecida en dicho precepto tiene por objeto impedir que se registren marcas que incluyan indicaciones geográficas no idóneas para distinguir un tipo determinado de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos sobre el verdadero origen geográfico de los mismos.

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 marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas signos distintivos que aludan a una zona geográfica para designar un producto o servicio.

En este caso, el problema que se plantea es la inscripción como marca del término "Eivissa" para productos relacionados con la industria audiovisual². "Eivissa" (traducción de "Ibiza" al catalán) es una zona geográfica de las Islas Baleares reconocida por su atractivo turístico, relacionado con el paisaje, el ocio y la música, lo que podría inducir al público a error al creer que los productos identificados con la marca "Eivissa" proceden de la Isla de Ibiza (España) o de su Comunidad Autónoma.

La recurrente, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, alegaba la infracción del artículo 5.1, letras (c)³ y (g) relativas a las prohibiciones absolutas de registro previstas

² Los productos protegidos por la marca "Eivissa" corresponden a la clase 9 de la 9ª Edición de la Clasificación Internacional de productos y servicios (Clasificación de Niza) y son los siguientes: productos relativos a la industria audiovisual, formatos de imagen, video y audio.

³ El art.5.1 c) establece: "No podrán registrarse como marca los signos siguientes: Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio."

en la Ley de Marcas 17/2001 y de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que sostiene que las denominaciones que son puramente geográficas deberían excluirse del Registro, de lo contrario, al registrarse a favor de un particular se produciría un aprovechamiento indebido del conocimiento y de la fama de la isla mencionada, perjudicando así a los comerciales de la zona.

El Tribunal Supremo apoyó la postura de la recurrente y declaró plenamente aplicable la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1 (g) de la Ley de Marcas 17/2001, que tiene por objeto impedir el registro de signos que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica del producto, por lo que denegó la solicitud de registro de la marca española número 2.592.221 “Eivissa”.

Esta sentencia resulta relevante por la incorporación de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores⁴:

En primer lugar, el Tribunal interpreta la finalidad del artículo 5.1 (g) de la Ley de Marcas 17/2001 y aclara que es doble, por un lado, la defensa de los empresarios, al asegurar la leal competencia entre las empresas, y por otro, la de los consumidores al garantizar el derecho de los mismos a elegir correctamente los productos que pretenden adquirir. De esta forma se impide la posible confusión de los consumidores respecto al lugar de fabricación o producción de un artículo determinado.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo interpreta el artículo 5.1 (g) en relación al error sobre la procedencia geográfica de un producto. Así, el Tribunal Supremo, matiza que dicho error se puede producir no sólo cuando se induce al público a pensar que el origen de un producto corresponde a un lugar determinado, sino también, cuando tal inducción se refiere a la producción de un producto proveniente de un lugar más amplio y diferenciable, como sucede en este caso al pensar que producto puede provenir de las Islas Baleares, dando lugar a un riesgo de confusión.

Por último, el Tribunal añade que no pueden formar parte del Registro de marcas aquellos términos que se refieren a términos geográficos singulares, entendiendo por tales aquellos que no tienen un valor identificativo en relación a los productos que designan, dado que pueden inducir al público a error y hacerles creer que constan de un respaldo o reconocimiento oficial, a nivel local o autonómico.

De esta forma, el Tribunal Supremo confirma la doctrina que ha venido sosteniendo hasta el momento, según la cual rechaza el registro de un signo distintivo si consiste en una indicación geográfica o alude a un lugar geográfico singular susceptible de confundir al consumidor sobre su origen o producción geográfica. Es importante destacar que con relación a la protección de un signo distintivo consistente en un

⁴ Sentencia Núm.3361/2007 del Tribunal Supremo, 18 de Mayo de 2009 (SPIRITS INTERNATIONAL N.V. contra la Oficina Española de Patentes y Marcas), Sentencia Núm.6128/2002 del Tribunal Supremo, 11 de Octubre de 2005 (Comunidad Foral de Navarra contra la Oficina Española de Patentes y Marcas) y la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 1673/1996, de 25 de abril de 2002 (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra la Oficina Española de Patentes y Marcas).

nombre geográfico que alude a un lugar geográfico, existen otras vías de protección: la protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Dicha indicación geográfica protege productos en los que algunas de sus cualidades proceden de un determinado lugar geográfico que es el que le da la reputación. Normalmente, consiste en el nombre de la localidad, región o país de origen de los productos y además el producto ha de reunir ciertos requisitos formales y de calidad establecidos en la Legislación⁵.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 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)

Reglamento (CE) No 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005787_Rgto510_indicaciones_geograficas_2006_03_20_ES.pdf

Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC):

http://www.uaipit.com/files/documentos/1000004764_ACUERDO SOBRE %20LOS %20ASPECTOS %20DE %20LOS %20DERECHOS %20DE %20PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 1994_04_15.pdf

Autores: Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez and Nuria Martínez.
www.uaipit.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.

⁵No existe una legislación homogénea con respecto a las indicaciones geográficas y a la denominación de origen. Ver: Reglamento (CE) No 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios; Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979; Anexo 1c – Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2981