

## Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 7490/2003, de 25 de noviembre de 2003.

### **1. Antecedentes de hecho**

Don Rafael planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se denegaba la solicitud del registro de la marca "Destilería La Navarra". El TSJM desestimó el recurso, y se planteó contra tal resolución un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

### **2. Fundamentos de Derecho**

El recurso de casación constaba de tres motivos, basados en la infracción de los artículos 11.1 a) y c), 11.2 y 11.3 de la Ley de Marcas 32/1988<sup>1</sup>, respectivamente.

Tras analizar los tres motivos del recurso, el Tribunal Supremo consideró que el TSJ había negado la capacidad distintiva de la marca sin fundamentar debidamente dicha

---

<sup>1</sup> Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas:

Artículo 11.1: "No podrán registrarse como marca, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir; c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio; y h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, 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. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal."

Artículo 11.2, apartado 1 letra c): "no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. "

Artículo 11.3: "podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a) b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la presente Ley, el cual establece que se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona."

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcasNov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcasNov1988Ley.pdf)

decisión.

Por todo ello, el Tribunal Supremo decidió admitir el recurso de casación, ordenando la inscripción definitiva de la marca "Destilerías La Navarra" para los productos solicitados, correspondientes a la clase 33 del Nomenclátor internacional.

En cuanto a la infracción del artículo 11.1 a) y c) de la Ley de Marcas 32/1988, la recurrente alegaba que no se podía considerar que los tres términos que integraban la marca fueran genéricos o sugirieran un origen geográfico, pues el conjunto denominativo no sugería "vinos procedentes de Navarra".

Respecto al artículo 11.2 en relación con los artículos 81 y 85 de la Ley de Marcas<sup>2</sup>, la recurrente alegaba que la infracción derivaba del hecho de que estos últimos preceptos prevén su aplicación a los nombres comerciales y a los rótulos de establecimiento. De ahí que se deba aplicar en relación con el registro de una marca, el artículo 11.2 relativo al uso anterior de un nombre comercial o un rótulo de establecimiento, y no el 11.1 c) en los casos en que el uso anterior le hubiera otorgado un carácter distintivo para los productos para los que hubiera solicitado su registro.

Por último, la recurrente entendía que debía aplicarse el artículo 11.3 de la mencionada Ley, el cual permite la utilización de vocablos comprendidos en las tres primeras letras del artículos 11.1 de dicha Ley, cuando la marca solicitada consista en la conjunción de varios de ellos y posea la capacidad distintiva requerida en el artículo 1 de la Ley de Marcas 32/1988<sup>3</sup>, como en el caso de "Destilerías La Navarra".

El Tribunal Supremo entendió que el TSJM no había aplicado debidamente el artículo 11.3 de la Ley de Marcas, porque las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo

---

<sup>2</sup> Artículo 81 de la Ley de Marcas 32/1988: "Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas. Particularmente se aplicarán a los nombres comerciales las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el título III de la presente Ley."

Artículo 85 de la Ley de Marcas 32/1988: "Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, será de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas. Particularmente, se aplicarán a los rótulos de establecimiento las normas sobre procedimiento de registros contenidas en el título III de la presente Ley."

<sup>3</sup> Artículo 1 Ley de Marcas 32/1988: "Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona."

Disponible en UAIPIT:

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

11 tienen su fundamento en que los términos que poseen una naturaleza genérica, usual o descriptiva carecen de capacidad distintiva, pero teniendo en cuenta la excepción prevista por el apartado 3, la conjunción de esos signos puede dar lugar a uno que posea capacidad distintiva específica.

Según el Tribunal Supremo en el presente caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había aplicado acumulativamente las prohibiciones de las letras a) y c), cuando en su opinión le era aplicable la excepción del apartado 3, porque el conjunto denominativo no podía ser considerado ni genérico ni de carácter geográfico, dado que, por una parte "Destilerías La Navarra" no era una expresión genérica respecto a ningún producto, y, por otra, a pesar de su connotación geográfica, era una expresión que globalmente pueda calificarse como descriptiva del origen geográfico del producto.

En opinión del Tribunal Supremo, la capacidad distintiva de la marca solicitada había quedado suficientemente acreditada, de manera que la sentencia impugnada había infringido el artículo 11.3 y, en contra de lo resuelto por el TSJ, a la marca solicitada no le era de aplicación las prohibiciones absolutas del artículo 11.1 a) y c) de la Ley de Marcas 32/1988.

### **3. Comentario**

La importancia de esta sentencia radica en la interpretación dada por el Tribunal Supremo del artículo 11 de la Ley de Marcas 32/1988 en relación con la posible inscripción en el Registro español de marcas del término "Destilerías La Navarra", solicitada por Don Rafael, el recurrente, para proteger productos de la clase 33 (vinos) del Nomenclátor Internacional.

El recurrente presentó un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual desestimó el acceso al Registro de "Destilerías La Navarra". En primer lugar, porque "Destilerías" es un término genérico (lugar donde se hacen destilaciones) y "Navarra" se refiere la designación de una procedencia geográfica (relativa a una región española, situada al Norte de la Península Ibérica, Navarra); y en segundo lugar, porque no sirve para distinguir sus productos de otros idénticos o similares. Todo ello, en aplicación del artículo 11.1 letras a), c) y h) de la Ley de Marcas 32/1988 y sin considerar las excepciones de los párrafos 2 y 3 del mismo artículo. Sin embargo, según el recurrente, se había producido una infracción del artículo 11 y los párrafos anteriormente mencionados, ya que el término "Destilerías" sería genérico para vinos que se obtienen por fermentación, pero no por destilación y, además, "La Navarra" no se refiere a vinos procedentes de Navarra, como alega el TSJ de Madrid, sino a los vinos elaborados por la firma "La Navarra".

El Tribunal Supremo anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considerando oportuna la inscripción de "Destilerías La Navarra" en el Registro por tres

razones:

La primera, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no aplicó debidamente el artículo 11.3 de la Ley de Marcas 32/1988, cuya excepción se refiere a la posibilidad de que la unión de varios términos genéricos de un mismo signo den lugar a un término distintivo. Para el Tribunal Supremo la denominación "Destilerías La Navarra" no es genérica y tampoco puede calificarse como descriptiva del origen geográfico del producto, aunque sus componentes, de forma individual, puedan calificarse como descriptivos e indicativos de la procedencia geográfica del producto respectivamente. Por tanto, es aplicable la excepción contemplada en el artículo 11.3 de la Ley de Marcas 32/1988 al conjunto denominativo "Destilerías La Navarra".

La segunda, porque en relación a la capacidad diferenciadora del término en cuestión, el hecho de que el recurrente ostente un nombre comercial idéntico "Destilerías La Navarra" y otras marcas equivalentes, como "Pacharán La Navarra", evidencia su suficiente capacidad diferenciadora para distinguir sus productos en el mercado.

La tercera y última razón, concerniente a la aplicación del artículo 11.1 h) por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo subrayó que tal prohibición no era aplicable, ya que una vez constatada la distintividad de la marca solicitante, no cabía alegar riesgo de confusión entre ella y el Consejo Regulador de la denominación de origen de "Navarra", porque la incorporación del término "Destilerías", junto con el artículo "La" delante de "Navarra", desvirtuaba la connotación geográfica, propia de las Denominaciones de Origen y de sus Consejos Reguladores.

#### **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%20marcasNov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcasNov1988Ley.pdf)

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

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3567](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3567)

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