

RJ 2000\10699

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 22 noviembre 2000

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 4004/1993.

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil.

En el recurso de casación núm. 4004/1993, interpuesto por el Procurador don Santos G. C., en nombre y representación de don Fernando G. M., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia núm. 144 de fecha 16 de marzo de 1993, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 1166/1991, sobre marca internacional; y habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado representada por el señor Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia núm. 144 de fecha 16 de marzo de 1993 desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de don Fernando G. M. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de junio de 1993, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 12 de julio de 1993 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.

TERCERO El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 14 de octubre de 1993 en la cual se hizo constar que, habiéndose personado como parte recurrida la Administración General del Estado, se le entregará copia de la demanda para que en el plazo de 30 días formule escrito de oposición, lo que realizó con fecha 20 de noviembre de 1994.

CUARTO Por providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de noviembre de 2000, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En el presente recurso se articulan cuatro motivos de casación, al amparo del art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890 y NDL 18435) por infracción de

las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta: el primero en la infracción del art. 150.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930, 759 y NDL 25009); el segundo, tercero y cuarto en la infracción del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto-ley 26 de julio de 1929) y diversas sentencias de esta Sala.

SEGUNDO El primer motivo de casación se funda en la infracción del art. 150.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, porque la sentencia de instancia no emitió ningún pronunciamiento sobre la marca núm. ..., gráfico de «Torre Eiffell», propiedad del recurrente, contemplando exclusivamente la oposición de la marca núm. ... denominativa «Torre Eiffell», también propiedad del recurrente. El motivo de casación que examinamos debe ser rechazado por las siguientes razones: primero, porque el vacío en el supuesto de existir, tenía que haber sido denunciado al amparo del art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas que rigen la sentencia, como un supuesto de incongruencia omisiva de la sentencia, y no como una infracción del art. 150.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que la sentencia no infringe y debe ser rechazado por estar mal formulado; segundo, porque de ningún modo se puede considerar infringido el art. 150.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que en el expediente administrativo en ningún momento fue opuesta por el recurrente la marca núm. ..., haciéndolo solamente de la marca núm. ..., con lo cual es evidente que el examinador no contempló la marca núm. ... y en consecuencia no pudo pronunciarse sobre ella; tercero, porque la marca núm. ... aparece citada por primera vez al formular la demanda en el recurso contencioso-administrativo núm. 1166/1991, y como con todo acierto se dice en la sentencia, dada la función revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sala no puede contemplar una marca no tenida en cuenta en vía administrativa por el órgano registral, pues se trataría de una cuestión nueva no planteada en vía administrativa sobre la cual la Administración no tuvo ocasión de pronunciarse, y cuarto, porque en definitiva, la sentencia de instancia no incurre en la omisión que se denuncia ya que, al final del fundamento de derecho tercero, dice que en cualquier caso las marcas enfrentadas, entre las que contempla la núm. ..., tienen diferencias suficientes para que sean compatibles, contemplando el gráfico de la Torre Eiffell, que no tiene parecido con el gráfico de la marca aspirante núm. ..., procediendo en consecuencia la desestimación del motivo de casación examinado.

TERCERO El segundo y el cuarto motivos de casación articulados no pueden prosperar y de antemano anunciamos la desestimación de los mismos, dado que la sentencia recurrida interpreta correctamente el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso, puesto que existe una variadísima jurisprudencia sobre el tema, y no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, y en el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el art. 124, núm. 1, del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, las marcas enfrentadas núm. ..., mixta gráfico denominativa David's con diseño de una Torre Eiffell y un Arco de Triunfo, para productos de las clases ..., ... y ..., tisuus, vestidos y botones, y la oponente ya registrada núm. ... denominativa Torre Eiffell, para productos comprendidos en la clase ..., camisería y confección, habiendo llegado la sentencia recurrida a la conclusión deducida de la prueba obrante en autos, de que entre ambas marcas existen diferencias suficientes para poder convivir en el Registro, sin riesgo de confusión entre sus productos.

CUARTO Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); mas también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente. Por otro lado, y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de distinguir o amparar con los distintivos que componen las marcas, las decisiones jurisprudenciales no han sido absolutamente uniformes, pues en ocasiones, y dado que del artículo 1º del estatuto se desprende que las marcas y los demás signos que constituyen la propiedad industrial sirven para distinguir de los similares los resultados del trabajo, se ha dado importancia decisiva a la diferenciación de los productos o servicios a distinguir o amparar y en otras ocasiones tal elemento taxonómico o lógico se ha considerado como simple factor complementario del criterio estructural. Y es que en realidad y como hemos afirmado también reiteradamente en múltiples sentencias, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto. Todo lo cual conlleva que en esta materia tan casuística de marcas y concretamente a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaz de crear confusión en el mercado, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad, pues es difícil que en dos casos distintos concurren las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal «a quo» ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido, que como hemos dicho no se produce en el presente caso.

QUINTO El recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas, núm. ..., con gráfico aspirante y núm. ... denominativa Torre Eiffel oponente, existen diferencias suficientes fonético-gráficas a que se refiere el art. 124-1 del Estatuto, para poder convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, conclusión totalmente correcta ya que no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles y solamente lo será aquella que pueda ser determinante de una posible confusión entre ambas marcas, por lo que la conclusión a que llega la sentencia de instancia es jurídicamente correcta o al menos constituye una interpretación lógica racional del art. 124-1 del Estatuto, por lo cual no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos declarados de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, lo cual impide apreciar la invocación de la

infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente y con ello la desestimación de los dos motivos de casación articulados con los números 2 y 4, en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que el recurrente estima infringido.

SEXTO El tercer motivo de casación se articula por infracción del art. 124.1 y jurisprudencia de esta Sala, consistente en que el nombre del peticionario constituye un elemento accesorio, debiendo atenderse de manera primaria y sustantiva al elemento principal a los efectos de determinar la incompatibilidad entre dos marcas. Este motivo, como los dos anteriores, no puede prosperar por las razones expuestas anteriormente sobre la variada jurisprudencia de la Sala en materia de marcas, que impide declaraciones generales para todos los casos y haya que estar en cada caso al caso concreto y la jurisprudencia que cita el recurrente, se ha visto contestada en numerosos casos en los que esta Sala ha dicho de forma reiterada, que las marcas han de ser contempladas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos gráficos y denominativos que los integran, ya que no todo parecido entre marcas es suficiente para ser incompatibles, sino solamente aquellos que sean susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado, con lo cual, aplicado al caso presente el nombre del peticionario es un elemento más a tener en cuenta junto con el resto de la leyenda Creations, y el elemento gráfico de una Torre Eiffell sobre fondo de un Arco de Triunfo, apreciación conjunta de todo ello que llevó a la Sala de instancia, a la conclusión deducida de la prueba, de que entre las marcas enfrentadas existen diferencias suficientes para poder convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos, y tal conclusión, elemento de hecho, deducido de la prueba, no es susceptible de ser revisado en vía de casación en cuanto constituye apreciación de la prueba practicada por el Tribunal de instancia, y procede pues, desestimar el motivo de casación que examinamos y con él la totalidad del recurso de casación.

SEPTIMO Al rechazar todos los motivos de impugnación es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 102-3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación núm. 4004/1993, interpuesto por el Procurador don Santos G. C., en nombre y representación de don Fernando G. M., contra la sentencia núm. 144 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 16 de marzo de 1993 recaída en el recurso núm. 1166/1991, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.

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.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.