

RJ 2002\4097

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 25 abril 2002

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 4215/1995.

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

Texto:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de abril de dos mil dos.

En el recurso de casación núm. 4215/1995, interpuesto por el Procurador don Juan Antonio G. M., con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de Telefónica de España, SA, contra la sentencia núm. 1597, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso Contencioso-Administrativo núm. 3907/1993, con fecha 30 de diciembre de 1994, sobre marca; no ha comparecido parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso Contencioso-Administrativo antes referido, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia núm. 1597 de fecha 30 de diciembre de 1994, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Telefónica de España, SA se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de abril de 1995, 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 6 de junio de 1995, 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 6 de julio de 1995, en la cual se hizo constar que no ha comparecido parte recurrida, quedando los autos concluso y pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno les corresponda.

CUARTO Por providencia de fecha 29 de enero de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de abril de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En el presente recurso se articulan dos motivos de casación al amparo del art. 95.1 4 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890; NDL 18435), el primero, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, que luego concreta en la infracción

del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267); el segundo, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, que cita.

SEGUNDO El primer motivo de casación articulado no puede prosperar, dado que la sentencia recurrida interpreta correctamente el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que no podrán ser registrados como marcas, los signos o medios 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 error o confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, coincidiendo con lo establecido en el antiguo art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930, 759; NDL 25009), en lo que se refiere a la semejanza fonética y gráfica, y discrepando del contenido de dicho artículo en cuanto la nueva Ley de Marcas introduce dos elementos que constituyen innovación respecto al contenido del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, cuales son, añadir a la semejanza fonética y gráfica la conceptual, y el elemento relativo a la naturaleza de los productos que antes constituía un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro de confusión en caso de semejanza o identidad, a diferencia de la nueva Ley que se refiere concretamente a productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con otra marca anterior, con lo cual dicho elemento pasa a ser elemento diferenciativo de igual importancia que el taxonómico, de tal forma que puede apreciarse con la nueva Ley, que no existe incompatibilidad registral con otra marca inscrita o solicitada, aunque las denominaciones sean idénticas, siempre que los productos o servicios que ambas protejan no sean idénticos o similares que puedan inducir a error o confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, y por tanto, la jurisprudencia de la Sala relativa al art. 124.1, sólo será aplicable al actual art. 12.1 a) en cuanto a los conceptos jurídicos indeterminados de semejanza fonética o gráfica, mas no en cuanto al elemento identidad, que antes no figuraba en el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, ni en cuanto al elemento identidad conceptual que tampoco se contemplaba ni sobre la naturaleza de los productos o servicios que ahora se exige sean idénticos o similares, conceptos nuevos, sobre los que la jurisprudencia se irá pronunciando e interpretando, pero que en el caso presente no ofrece duda, que el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, la marca aspirante núm. ... Páginas de Oro, propiedad de Telefónica de España, SA, de la clase denominativa, para proteger productos de la clase ... del Nomenclátor, publicaciones, folletos, papeles, cartón, fotografía, material de enseñanza, materias plásticas para embalaje, y su oponente inscrita marca núm. ... Páginas Doradas, para productos idénticos de la clase ..., llegando la sentencia recurrida a la conclusión de que entre ambas marcas existen semejanzas fonéticas y gráficas e identidad conceptual que no les permite convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos, en base a la prueba obrante en autos.

TERCERO 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 las denominaciones enfrentadas presentan semejanzas fonéticas y gráficas e identidad conceptual que no les permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, en el caso presente

idénticos de la clase ... del Nomenclátor, y en consecuencia la sentencia aplica correctamente el art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente basándose en la interpretación de unas sentencias de esta Sala hechas para casos diferentes del actual, o al menos no se ha acreditado la identidad de circunstancias, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente del art. 124.1 del EPI, aplicable, y con ello la desestimación del recurso de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el art. 12.1 a) de la Ley 32/1988 que la parte recurrente estima infringido, dado que la diferencia o semejanza entre marcas es materia reservada a la Sala de instancia en cuanto constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser cumplimentado por el Tribunal seleccionador de las pruebas obrantes en autos y por tanto cuestión de prueba no susceptible de ser modificada en vía casacional.

CUARTO Con lo dicho, sería suficiente para desestimar el motivo de casación examinado, pues la sentencia de instancia declara probada la semejanza fonética y gráfica, pero con mucha más razón hemos de rechazarlo teniendo en cuenta que la Sala de instancia también declara probada la semejanza conceptual de ambas marcas en litigio, Páginas de Oro y Páginas Doradas, que significan conceptos coincidentes, y dado que la semejanza conceptual, tampoco la define la nueva Ley, y es por tanto otro concepto jurídico indeterminado que ha de ser completado por el Tribunal de instancia deducido de las pruebas obrantes en autos y sobre cuyo concepto, por ser novedoso, no tenemos jurisprudencia aplicable, hemos de razonar diciendo que la sentencia de instancia acierta, interpretando correctamente el art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, cuando dice que las denominaciones Páginas Doradas y Páginas de Oro, son conceptualmente semejantes, pues ambas producen en cualquier persona de cociente intelectual o cultura media, la sensación mental de que se trata de las mismas páginas, doradas una, y de oro otras, pero ambas del color de oro, amarillas resplandecientes, y por tanto y dado que los productos que ambas protegen son de la clase ..., idénticos o muy relacionados en áreas comerciales, es evidente que pueden causar error o confusión entre los consumidores de ambas marcas, que es el objetivo primero a evitar por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO El segundo motivo de casación lo articula el recurrente alegando que la sentencia de instancia infringe la jurisprudencia de la Sala aplicable al caso, citando sentencias de la Sala relativas a que la comparación de las marcas ha de hacerse en su conjunto y sin descomponer o aislar sus elementos, que las denominaciones genéricas no pueden vetar el acceso al Registro de otras marcas, jurisprudencia constitucional sobre el principio de libertad de empresa, etc..., mas sin tener en cuenta lo que ha hemos dicho en anteriores Fundamentos de Derecho, relativos a los cambios legislativos aparecidos al entrar en vigor la nueva Ley de Marcas 33/1988, que lo hizo el 13 de febrero de 1989, dado que tal jurisprudencia anterior a la Ley, solamente sería aplicable en los supuestos en que la nueva Ley regula la materia de forma idéntica, pero no cuando la innova y modifica, pues en tal caso, los Tribunales están obligados a cumplir la Ley directamente sin acudir a la jurisprudencia anterior, haciendo interpretación que se adecúe a la nueva Ley, y en el caso presente, no ofrece duda a esta Sala que el Tribunal de instancia aplicó con toda corrección el art. 12.1 a) de la Ley al denegar la inscripción registral de la marca núm. 1.505.323, clase ..., Páginas de Oro, declarando la

semejanza fonética, gráfica y conceptual con la marca núm. 550.863, Páginas Doradas, clase ..., por existir riesgo de confusión entre ellas.

SEXTO Al rechazar los dos 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. 4215/1995, interpuesto por el procurador don Juan Antonio G. M., en nombre y representación de Telefónica de España, SA, contra la sentencia núm. 1597 de fecha 30 de diciembre de 1994, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso Contencioso-Administrativo núm. 3907/1993, haciendo expresa condena en costas al recurrente de las ocasionadas en el presente recurso de casación.

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.