

RJ 2004\5690

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 29 septiembre 2004

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 3922/2001.

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3922/2001, interpuesto por Prendas de Vestir, SA (Prevest, SA), representada por el Procurador D. Santiago Tesorero Díaz, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 4 de abril de 2001 en el recurso contencioso-administrativo número 760/1998 ( JUR 2001, 222447) , sobre denegación de inscripción de la marca número ... «Prevest Pepe Model Almo».

Es parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el proceso Contencioso-Administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 4 de abril de 2001 ( JUR 2001, 222447) , desestimatoria del recurso promovido por Prevest SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de enero de 1998, por la que, estimando el recurso ordinario interpuesto contra la del mismo organismo de 20 de marzo de 1997, se denegaba el registro de la marca núm. ... «Prevest Pepe Model Almo», de tipo denominativo, para productos de la clase 25 del Nomenclátor.

SEGUNDO Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de mayo de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO Emplazadas las partes, la representación procesal de Prevest, SA compareció en forma en fecha 5 de julio de 2001, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en un único motivo, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 ( RCL 1988, 2267) de Marcas y de la Jurisprudencia sobre el mismo.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida, declarándola no conforme a derecho, dictando otra en su lugar en virtud de la que se proceda al registro de la marca núm. ... «Prevest Pepe Model Almo».

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 11 de diciembre de 2002.

CUARTO Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO Por providencia de fecha 17 de mayo de 2004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de septiembre de 2004, en que han tenido lugar dichos actos.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El recurso de casación se interpone contra la Sentencia de 4 de abril de 2001 ( JUR 2001, 222447) , dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado contra la denegación administrativa de la marca núm. ... «Prevest Pepe Model Almo», para productos de la clase 25 (vestidos, calzados y sombrerería). La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado dicha solicitud de registro en aplicación del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre ( RCL 1988, 2267) , de Marcas, por la similitud entre la marca solicitada y otras opuestas por la entidad Pepe Jeans Corporation que incluían el vocablo «Pepe».

La Sala de instancia desestimó el referido recurso contencioso-administrativo fundándose en las siguientes consideraciones:

«La entidad recurrente "Prendas de vestir, SA (Prevest, SA)" discute la legalidad del acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que en vía de recurso ordinario dejó sin efecto la concesión de la marca industrial de su titularidad núm. ... Prevest Pepe Model Almo para distinguir dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios vestidos, calzados y sombrerería.

En primer lugar la actora oponía la indebida aplicación que hizo la Administración de la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, porque la contemplación del conjunto de las marcas enfrentadas demuestra que su marca tiene un núm. distinto de vocablos y diferente impacto auditivo y la denominación común en todas "pepe" es genérico y de uso común en España y constituye un hipocorístico.

El art. 12.1 a) de la Ley de Marcas impide el registro como marcas industriales de los signos o medios que presenten identidad o semejanza fonética gráfica o conceptual de tal identidad que provoque error o confusión en el mercado y riesgo de asociación, respecto de otra marca prioritaria por razón de su solicitud o inscripción anterior para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

El análisis comparativo en este caso debe centrarse en el término común a todas las marcas enfrentadas y más representativo "pepe", sin que tenga eficacia distintiva suficiente la incorporación de otros términos, entre los que se encuentra la denominación social de la actora "prevest" y otros dos "model" y "almo" desconocidos en el sector textil, frente a la notoriedad y arraigo de las marcas oponentes de la entidad codemandada caracterizada todas ellas como elemento esencial por la palabra "pepe", acreditada en los autos mediante la copiosa documentación aportada. Ello supone el

cumplimiento de todos los requisitos del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas aplicado por la Administración para impedir el registro de la marca recurrente.

Como ha venido declarando el Tribunal Supremo al ser prácticamente ilimitadas las posibilidades de elección de signos para la identificación de las marcas de fantasía, estas deben distinguirse de las demás sin dificultad por el consumidor medio y en el supuesto de autos se produce un riesgo para este último de asociación o confusión de la marca recurrente con las oponentes, a través del uso por todas ellas de la palabra "pepe" para proteger los mismos productos.

La entidad recurso la vigencia de las marcas que cita anteriores a las de la codemandada con el término común "pepe" que coexisten pacíficamente, pero se trata de precedentes no vinculantes para el Tribunal y que además no justifica en virtud del razonamiento expuesto la acogida del recurso.

Por su parte la entidad codemandada debidamente personada invoca en sus escritos además de la prohibición que la Administración apreció en la resolución recurrida la del art. 13 c) de la Ley 32/1988 ( RCL 1988, 2267) , como consecuencia del aprovechamiento indebido de la reputación de sus marcas y en especial de la denominación "pepe" en el sector textil de la ropa vaquera. El riesgo de confusión o asociación que como hemos visto se produce en este supuesto unido a la fama y notoriedad de las marcas oponentes en el ámbito comercial referido debidamente acreditado en autos provoca la concurrencia de este obstáculo legal, que impide el registro de signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

Y por último los argumentos expuestos determinantes de la desestimación del recurso, se ven corroborados por la sentencia civil de 29 dic. 2000 aportada a los autos por la entidad codemandada, aunque no conste su firmeza, recaída en el correspondiente juicio de menor cuantía promovido por dicha entidad contra la actora, en la que se declara, entre otros extremos, que la demandada carece del derecho a usar la denominación "pepe" como marca para distinguir artículos de confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como "prevest" "model" o "almo"» (fundamento de derecho quinto).

SEGUNDO El recurso se formula mediante un único motivo amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) , por infracción del 12.1.a) de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) y de la jurisprudencia aplicable.

Entiende la parte actora que la Sentencia recurrida ha cometido la infracción denunciada por cuanto según reiterada jurisprudencia de este Tribunal la comparación entre signos enfrentados debe realizarse de una manera global, sin descomposiciones artificiosas y arbitrarias, confrontado el conjunto gráfico denominativo de los signos. Y así comparadas las marcas enfrentadas, la coincidencia del término Pepe no es suficiente para originar riesgo de confusión o asociación, ya que las marcas en litigio tienen otros muchos elementos distintos que permite su identificación sin ningún problema.

Añade la entidad recurrente que en el mercado existían muchas marcas con el término Pepe en el momento en el que la entidad Pepe Jeans Corporation se introdujo en España, a partir de cual dicha empresa pretendió monopolizar el uso comercial de dicho

término. A modo de ejemplo enumera abundantes registros comerciales con el vocablo «Pepe» tanto anteriores como posteriores al primer registro de la codemandada, y tanto en la clase 25 como en otras clases del Nomenclátor. Finalmente menciona determinadas resoluciones de otras instancias judiciales sobre la falta de distintividad del término «Pepe».

TERCERO El recurso debe estimarse, ya que la Sentencia de instancia choca con una reiterada jurisprudencia de este Tribunal en relación con los criterios de comparación global entre signos a los que hace referencia la parte actora, así como también con la recaída sobre la aplicación específica del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) a las marcas comerciales que incorporan el término «Pepe».

Es preciso en primer lugar recordar que en sede de casación no nos resulta posible revisar los juicios o apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia, al ser el recurso de casación un recurso extraordinario exclusivamente encaminado a velar por la correcta interpretación del derecho aplicable, fuera de supuestos excepcionales como los de valoración de la prueba tasada o los de manifiesto error o arbitrariedad (por todas, sentencias de 24 de octubre de 2003 -recurso de casación 3925/1998 [ RJ 2003, 7838] - y de 30 de diciembre de 2003 -recurso de casación 3083/1999 [ RJ 2003, 9002] -). Fuera de ello, nuestra revisión se limita en este ámbito a la correcta interpretación y aplicación de los preceptos y conceptos legales de la Ley de Marcas y demás normas aplicables, entre los que se incluyen los criterios de comparación entre marcas enfrentadas que deben regir al aplicar el artículo 12 de la Ley citada, según tiene indicado esta Sala.

Así, es jurisprudencia reiterada que excusa su mención, que la comparación entre las marcas enfrentadas ha de hacerse, tal como se ha indicado ya, de manera global, buscando el efecto que el signo, con todos sus elementos gráficos y denominativos, produce en el consumidor medio. Y si bien es cierto que la Sala de instancia apela a tal criterio, también lo es que descarta erróneamente los términos ajenos a Pepe, por el hecho de que sean desconocidos en el sector textil, frente a la notoriedad y arraigo de las marcas opuestas; dicha errónea desconsideración respecto a los términos distintos a Pepe le lleva a la Sala juzgadora a calificar como elemento esencial de la comparación a éste último vocablo. Como consecuencia de ese proceder no efectúa finalmente una comparación global entre las marcas enfrentadas consideradas en su integridad, sino que la comparación la realiza después de devaluar el efecto de varios términos de la marca aspirante por la circunstancia de no ser conocidos en el ámbito textil. Sin embargo, fuesen o no conocidos en dicho sector, lo que la Sala debía haber comparado es si el signo denominativo «Prevest Pepe Model Almo», así en conjunto considerado, presenta o no riesgo de confusión o asociación con cualquiera de las marcas opuestas en el procedimiento administrativo, como «Pepe», «Pepe F6», «Pepe Trade Mark», «Pepe Brand» y otras.

En segundo lugar, esta Sala ha reiterado de manera específica en relación con los signos comerciales que incluyen el término Pepe, que la sola inclusión de ésta no ofrece peligro de confusión o asociación, ni siquiera en un ámbito comercial como el de la clase 25, que comprende las prendas de vestir, en el que puede haber marcas conocidas que tengan registrado dicho término, incluso en solitario, como lo es la codemandada. Hemos señalado, por el contrario, que si dicho término, especialmente frecuente en España al coincidir con un apelativo extraordinariamente común, está acompañado de

otros vocablos que le añaden capacidad distintiva, no puede haber obstáculos a su registro como marca. Y, correlativamente, si la adición de otros signos no le añaden, juzgando de manera global, tal capacidad distintiva respecto al término Pepe en solitario, no podrá admitirse la marca en cuestión. Así, ya dijimos en nuestra Sentencia de 22 de abril de 2004 ( recurso de casación 3757/2000 [ RJ 2004, 2647] ):

«A mayor abundamiento cabe añadir que, sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización (Sentencia de 12 de abril de 2002 -recurso de casación 553/1996 [ RJ 2002, 3225] -), esta Sección ha dictado ya no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo Pepe, en muchos casos siendo parte la misma sociedad que es actora en este recurso. Pues bien, en ellas hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. Así, en ocasiones hemos ratificado como Sala de instancia el criterio seguido por la Sentencia aquí recurrida en casación (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2004 -recurso de casación 3927/2000 [ RJ 2004, 2635] -), y en otros casos, con igual criterio jurisprudencial sustantivo, hemos dado la razón a la ahora recurrente por no presentar el vocablo acompañante al término "Pepe" de otra marca aspirante la suficiente capacidad distintiva que evite la confusión para idénticos productos (Sentencia, entre otras, de 20 de abril de 2004 -recurso de casación 4312/2000 [ RJ 2004, 3187] -). Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor ( Sentencias de 23 [ RJ 2003, 6999] y 29 de septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6399] , de la Sala Primera de este Tribunal -recursos de casación 4169/1997 y 3908/1997-)».

CUARTO Así pues, al no aplicar los criterios expuestos en el anterior fundamento de derecho, la Sala de instancia ha infringido la jurisprudencia citada de este Tribunal sobre el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ( RCL 1988, 2267) y debemos estimar el motivo de casación, lo que nos lleva a tener que decidir las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-administrativo con plenitud de jurisdicción. Las consideraciones expuestas en el anterior fundamento de derecho conducen a tener que decidir si la marca solicitante, en su conjunto denominativo, implica riesgo de confusión o asociación con las opuestas que obran en el expediente administrativo, que incorporan el término Pepe y pertenecientes todas a la clase 25. Pues bien, esta Sala considera, de conformidad con la jurisprudencia reseñada en el anterior fundamento de derecho, que la expresión compuesta de la marca solicitante no presenta riesgo alguno de confusión o asociación con las oponentes, al emplear varios términos cuyo conjunto le da una distintividad más que suficiente respecto de las mismas. Dicha capacidad de diferenciación inequívoca impide asimismo que pueda vulnerarse la prohibición de aprovechamiento del renombre ajeno que establece el artículo 13.c) de la Ley de Marcas y que la entidad Pepe Jeans Corporation reivindica para sus marcas de ropa vaquera (Sentencias de 13 de octubre de 2003 -recurso de casación 3924/1998 [ RJ 2003, 8147] -, de 31 de diciembre de 2003 -

recurso de casación 4909/1999 [ RJ 2004, 622] - y de 16 de marzo de 2004 -recurso de casación 2638/2000-).

QUINTO La estimación del recurso de casación y del previo Contencioso-Administrativo conduce a ordenar la definitiva inscripción de la marca solicitada. Asimismo y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción ( RCL 1998, 1741) , no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

1º Que ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Prendas de Vestir, SA contra la sentencia de 4 de abril de 2001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 760/1998 ( JUR 2001, 222447) , la cual casamos y anulamos.

2º Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado, interpuesto por Prendas de Vestir, SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de enero de 1998 dictada en el expediente de la marca número ... «Prevest Pepe Model Almo», que anulamos, debiendo proceder dicha Oficina al registro definitivo de la marca solicitada.

3º No se imponen las costas ni en este recurso ni en la instancia.

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.

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