



Roj: **STS 7457/2012** - ECLI: **ES:TS:2012:7457**

Id Cendoj: **28079130032012100522**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **20/11/2012**

Nº de Recurso: **4129/2011**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STS 7457/2012,**
AATS 775/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Noviembre de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 4129/2011, interpuesto por la Procuradora Dña. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de D. Teodulfo contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 6 de junio de 2011, en el recurso contencioso-administrativo número 889/2005 y 947/2005 acumulados, relativo a la Marca "LA DAMA DEIBIZA". Habiendo comparecido como parte recurrida el Procurador Sr. Sánchez-Jáuregui Alcaide, en nombre y representación del CONSEJO INSULAR DE IBIZA, la Abogada de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES y el ABOGADO DEL ESTADO en la representación y defensa legalmente conferida en ambos casos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se ha seguido el recurso número 889/05 , al que se ha acumulado el recurso 947/2005 , contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de septiembre de 2005, por la cual se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, frente a la resolución adoptada el 11 de marzo de 2005, que acordó la concesión de la marca nº 2.590.611, "LA DAMA DEIBIZA", mixta, para distinguir productos y servicios de la clase 29, "aceite de oliva".

SEGUNDO .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares dictó la Sentencia de 6 de junio de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 889 y 947 de 2005 , cuyo fallo es el siguiente:

<<1º) *ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo.*

2º) *Declaramos no conforme al ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, lo ANULAMOS.*

3º) *No se hace expresa declaración en cuanto a **costas procesales**.*

Contra la presente sentencia, cabe recurso de casación a interponer ante esta Sala y para el Tribunal Supremo, en el plazo de diez días contados desde la notificación de la presente.>>

TERCERO.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación **procesal** de D. Teodulfo presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió al tiempo que se



ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

CUARTO.- Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente D. Teodulfo , al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que se hacen valer dos motivos impugnatorios:

1. Al amparo del artículo 88.1.c) por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, alegando la insuficiente motivación de la sentencia, denunciando la existencia de incongruencia omisiva.
2. Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas .

QUINTO.- Mediante Auto de 10 de mayo de 2012, se admite parcialmente a trámite el recurso de casación, inadmitiendo el primer motivo interpuesto en los términos expuestos, la Abogada de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, formuló escrito de oposición en el que suplicaba se dicte sentencia confirmando la de instancia.

Por providencia de 20 de septiembre de 2012 se declara caducado el trámite de oposición que le fue concedido al el Procurador Sr. Sánchez-Jáuregui Alcaide, en nombre y representación del Consejo Insular de Ibiza, no formulando oposición el Abogado del Estado.

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo el 13 de noviembre de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excm. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de fecha 6 de junio de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 889/2005 , al que se ha acumulado el recurso 947/05, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de septiembre de 2005, por la cual se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, frente a la resolución adoptada el 11 de marzo de 2005, que acordó la concesión de la marca nº 2.590.611, "LA DAMA DE IBIZA", mixta, para distinguir productos y servicios de la clase 29, "aceite de oliva".

La Sentencia de instancia, estimó el recurso interpuesto en consideración a la posibilidad de confusión por el público sobre la procedencia u origen del aceite de oliva, razonando en los siguientes términos:

<< [...] A los efectos de dilucidar las cuestiones controvertidas, debemos partir de la interpretación que debe efectuarse del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en concreto de las prohibiciones absolutas, es decir, independientes de la comparación con otro signo distintivo prioritario, contenidas en sus apartados c), f) y g), los cuales responden al siguiente tenor literal:

"1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (...)

c) 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 (...).

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".

Como determina la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 , "la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás."

[...] La ratio de las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 5.1 c) reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.



En el supuesto que nos ocupa, el signo distintivo novel de carácter mixto se conforma por la expresión "LA DAMA DEIBIZA", locución que no resulta indicativa de un elemento característico de la Isla de Ibiza, ni tampoco utiliza en exclusiva su denominación, por lo que no incurre en la citada prohibición, debiendo destacarse que la interdicción del empleo de denominaciones de entidades territoriales -en exclusiva o junto a otras expresiones- se contemplaba en el artículo 11 de la Ley de Marcas del año 1988, salvo autorización de la correspondiente Administración Pública, pero que en la Ley 17/2001 ha desaparecido.

[...] Tampoco se aprecia la infracción de Leyes o e Reglamentos Comunitarios reguladores de los signos distintivos o marcas, ya que las normas mencionadas se refieren a la regulación de las condiciones de etiquetado y embalaje del aceite de oliva, pero sin que su ámbito material de aplicación se extienda a las marcas.

La protección referida por el Consell Insular de Ibiza acerca de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en el ámbito del aceite de oliva se concentran en los envases y etiquetas, no en los signos distintivos, a diferencia de la previsión contenida en la propia Ley de Marcas respecto al ámbito vitivinícola.

Por consiguiente, debe desestimarse que la marca concedida incurra en la prohibición del apartado f) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001.

[...] Por lo que respecta a la potencial confusión creada en el consumidor acerca de la procedencia geográfica de los productos oléicos distinguidos con la marca "LA DAMA DEIBIZA", recogida en el artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas, se debe destacar que tanto la resolución administrativa impugnada, como la defensa de la Administración y particular demandados, parten de la inexistencia de otros productos en el sector del aceite de oliva que procedan de Ibiza, partiendo que la producción del mismo es inexistente, y que por ello el público en general no puede ser inducido a error acerca de que el aceite distinguido con la marca controvertida procede de la mencionada Isla.

Sin embargo, y haciendo uso de los propios argumentos "pro consumidor" que alude expresamente la Resolución de la OEPM, resulta que en la marca otorgada e impugnada se utiliza la expresión "DEIBIZA", la cual, a pesar de escribirse de forma conjunta la preposición con el nombre de la Isla, resulta indicativa de un origen determinado, por lo que el público que tenga a su alcance los productos señalados con la marca controvertida puede a todas luces pensar erróneamente que el aceite de oliva procede de Ibiza.

Por ello, procede estimar la demanda formulada por la CAIB y el Consell Insular de Ibiza, anulando la resolución administrativa impugnada >>

SEGUNDO .- La parte recurrente formula su escrito de interposición del presente recurso de casación, haciendo valer el que como único motivo impugnatorio es admitido, al amparo del artículo 88.1.d), en relación con la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas .

La representación **procesal** del Sr. Teodulfo interesa la revocación de la Sentencia impugnada y la confirmación de la resolución recurrida, en el bien entendido de que no se utiliza la denominación de la Isla de Ibiza en exclusiva, sino que aparecen otros vocablos; así mismo, no se aprecia que se genere confusión acerca de la procedencia geográfica, ya que se emplea la palabra "Ibiza" con el "de" unido, sin que la "Dama de Ibiza" sea un símbolo de la Isla, y considera que no resulta de aplicación ninguna de las prohibiciones mencionadas por la Administración autonómica, destacando que el aceite de oliva no se produce en la Isla de Ibiza, por lo que no se puede generar confusión acerca de su procedencia geográfica.

TERCERO.- Constituyen antecedentes fácticos relevantes a efectos de resolver las cuestiones que nos han sido suscitadas, las siguientes:

Dicta la Oficina Española de Patentes y Marcas resolución con fecha 11 de marzo de 2005, en cuya virtud se concede la marca nacional número 2.590.611 para la clase 29, "LA DAMA DEIBIZA", con fundamento en que la marca mixta solicitada, en relación con los productos que aspira a proteger, no incurre en las prohibiciones de los apartados c), f) ó g) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas .

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares recurre en alzada la anterior resolución considerando que la denominación interesada es un vocablo indicador de la procedencia geográfica, y, por ello, incurso en las prohibiciones del artículo 5.1 de la Ley de Marcas, pues no puede ser amparado en exclusiva.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 20 de septiembre de 2005, desestima el recurso de alzada con fundamento en que no se incurre ni en la prohibición absoluta de la letra c) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, al no describir la procedencia geográfica de los productos que se tratan de distinguir; tampoco en la letra f) del precepto, ya que no se contraviene norma alguna; por último, respecto de la prohibición de la letra g) del artículo 5.1, estima que tampoco se induce a confusión sobre su procedencia geográfica, al no tratarse la Isla de Ibiza de una zona afamada por su aceite de oliva, y ello atendiendo al "el espíritu protector de los consumidores de la Ley de Marcas".



CUARTO.- La parte recurrente denuncia la infracción del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, motivo que no puede ser acogido, pues la Sala de instancia ha realizado una interpretación razonable de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos "que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio", en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro.

En consecuencia, esta Sala comparte el criterio jurídico de la de instancia, que anula la decisión de la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por entender que procede la denegación de la marca solicitada respecto del específico producto reivindicado en la clase 29, al estimar que concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En este sentido, debe significarse que, conforme una consolidada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional, que expusimos en la sentencia de 18 de mayo de 2009 (RC 33612007), la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que resulta plenamente aplicable a la prohibición contemplada en el artículo 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas, tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o calidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir.

En esta línea, la sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2005 (RC 6128/2002), expresaba:

<< Por su parte, el artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas también establece como prohibición absoluta los signos que "puedan inducir al público a error particularmente sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios". La "ratio legis" del precepto, es la defensa de los consumidores y usuarios, no como la anterior que está dirigida a la defensa de los empresarios. Con ella se impide que aquellos experimenten confusión sobre cuál es el lugar de fábrica o de producción del artículo o servicio que contratan. Este error se originará no sólo cuando se induzca a pensar que un producto que tiene un origen determinado lo es de otro lugar, sino también cuando tal inducción lo sea respecto de qué parte de un lugar más o menos amplio, que además es diferenciable en su ámbito de las demás partes, procede el producto. Es esto lo que ocurre en el caso presente. Resulta evidente el riesgo de confusión que se creará en el consumidor ante un producto procedente del "Parque Natural de Aralar", que tanto puede corresponder al que lo es de Guipúzcoa, como al que lo es de Navarra, ya que el consumidor medio no se parará a meditar sobre si esta última lo tiene o no declarado como tal Parque, al reducir en su mente ambos a uno solo por la circunstancia de que se designa por el topónimo de una sierra >> .

La jurisprudencia de esta Sala se remonta a la establecida en la sentencia de 25 de abril de 2002 (RC 1673/1996), que consideró, en aplicación del precedente Estatuto de Propiedad Industrial, que no podían acceder al registro como marcas aquellos signos que incluyen términos geográficos singulares, que carecen de valor identificativo de los productos designados y pueden inducir a confusión al público haciéndoles creer que tienen un respaldo o reconocimiento oficial.

No debemos olvidar que el aceite producido en una región determinada con olivas procedentes de dicha región, comarca o zona, poseen un reconocimiento en el tráfico comercial en atención a su origen, cuya calidad y características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico, que incluye los factores naturales y humanos. En el presente caso, y aunque el pleito no fue recibido a prueba, lo cierto es que el propio recurrente en su escrito de interposición efectúa una valoración de la documental aportada por ambas partes, cuestión en la que no deberemos entrar, dado que no sólo no fue articulada prueba alguna en la instancia, sino también porque resulta ajena al objeto del presente recurso de casación.

Sin embargo, la parte recurrente reconoce en la interposición del recurso de casación que nos ocupa, que la producción de aceite de oliva en la isla de Ibiza constituye una tradición familiar y doméstica mantenida en la actualidad por unos pocos productores artesanales. Dicha circunstancia, al margen de su mayor o menor trascendencia económica, ha de ser tenida en cuenta a fin de evitar la posible confusión en el mercado entre el aceite que de modo artesanal se elabora en la mencionada isla y el aceite de oliva cuyo amparo a través de la marca que nos ocupa se ha interesado.

Finalmente, no debemos olvidar que el Reglamento Comunitario 2815/1998 sobre normas comerciales del aceite de oliva, sólo permite el uso del origen geográfico en las etiquetas y envases cuando el producto proceda de una zona que cuente con la protección de una denominación de origen o indicación geográfica, lo que nos ha de llevar a interpretar que la alusión a la localización geográfica del producto que pueda inducir a error sobre la procedencia del aceite de oliva no ha de tener acceso al Registro.



En virtud de cuanto se ha expuesto y razonado, debemos desestimar el motivo de casación formulado, declarando no haber lugar al recurso de casación, confirmando en consecuencia la Sentencia objeto de impugnación.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , procede imponer las **costas** de este recurso de casación a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las **costas** podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las **costas**, hasta una cifra máxima de dos mil euros.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Primero.- Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación número 4129/2011, interpuesto por la Procuradora Dña. Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de D. Teodulfo contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 6 de junio de 2011, que estima el recurso contencioso-administrativo número 889/2005 y 947/2005 acumulados.

Segundo.- Imponiendo las **costas procesales** a la parte recurrente, con la limitación cuantitativa anteriormente indicada.

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 .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.- **PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excm. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.