



Roj: **STS 2319/2006 - ECLI:ES:TS:2006:2319**

Id Cendoj: **28079130032006100126**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **27/03/2006**

Nº de Recurso: **819/2003**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CONTENCIOSO**

Ponente: **FRANCISCO TRUJILLO MAMELY**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STS 2319/2006,**
STSJ M 15786/2002

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil seis.

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 819 de 2003 interpuesto por la entidad mercantil RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., representada procesalmente por D. GUSTAVO GOMEZ MOLERO, contra la sentencia dictada el día 15 de noviembre de 2002 por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 703 de 1999 , que declaró inadmisibile el recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad ahora recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de marzo de 1999 que concedió, en vía de recurso ordinario, el registro de la marca nº 2.092.229, de carácter gráfico- tridimensional, para productos de la clase 5ª del Nomenclátor internacional, en concreto, " preparaciones farmacéuticas conteniendo fluoxetina (clorhidrato) " a la entidad solicitante Eli Lilly and Company, dejando sin efecto otra anterior de fecha 5 de octubre de 1998, dictada por la misma Oficina, que había denegado la concesión por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.b) de la Ley de Marcas , al reivindicarse únicamente los colores del distintivo, una vez renunciada la reivindicación de la forma de la cápsula.-

En este recurso son partes recurridas, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia, y la entidad ELI LILLY AND COMPANY, representada por la Procuradora Doña MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 15 de noviembre de 2002, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 6ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador D. Gustavo Gómez Molero actuando en nombre y representación de la entidad RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de marzo de 1999 que, en vía de recurso, concedió el registro de la marca núm, 2.092.229 (gráfica), al carecer la entidad recurrente de legitimación para interponerlo. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas ".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., a través de su representante procesal, el Procurador Sr. GOMEZ MOLERO, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos de casación: el primero, se entiende formulado al amparo el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional aunque la parte no lo haya señalado expresamente, por infringir el fallo de la sentencia recurrida que declara la inadmisibilidad del recurso, el artículo 24.1 de la Constitución española en cuanto a su manifestación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos; el segundo,



formulado con carácter subsidiario al primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la citada Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, pues la declaración de inadmisibilidad del recurso contenida en el fallo de la sentencia recurrida, de no incurrir en nulidad por denegación de la tutela judicial efectiva, aplica indebidamente el artículo 69.b) de la Ley Jurisdiccional al declarar tal inadmisibilidad por haber sido interpuesto por persona no legitimada, en relación con el artículo 19.1.a) de la misma Ley, que también considera infringido, pues dicho precepto establece la legitimación ante esta jurisdicción de las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; y el tercero, al amparo también del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por infracción por la sentencia de los artículos 1 y 11 de la Ley de Marcas, el primero referido a qué se entiende por marca, y el segundo, a las prohibiciones establecidas a tal efecto, entendiéndose que la combinación bicolor reivindicada como marca, se encuentra incurso en las establecidas en los artículos 11.1.b), 11.2.d), 11.1.e), 11.1.g) y 11.1.h) de la mencionada Ley. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase no ser conforme a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de marzo de 1999, denegando el registro de la marca 2.092.229, conforme interesaba en su demanda.-

TERCERO.- Personados los recurridos, por la representación de la entidad ELI LILLY AND COMPANY, se presentó escrito interesando la inadmisibilidad del recurso de casación en base a las alegaciones allí contenidas, dándose traslado al recurrente y dictándose posteriormente auto por esta Sala admitiendo el recurso de casación respecto de los motivos primero y tercero, formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción por ajustarse el escrito de preparación a lo dispuesto en el artículo 89,2 de la Ley de la Jurisdicción respecto de la necesidad de efectuarse un juicio de relevancia en relación a las normas estatales consideradas infringidas por la sentencia, e inadmitiendo dicho recurso respecto del motivo segundo aducido al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, pues para que tal motivo hubiera podido ser considerado habría sido necesario su anuncio en el escrito de preparación del recurso.

CUARTO.- La ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad ELI LILLY AND COMPANY, a través de la Procuradora Sra. ORTIZ CORNAGO, formularon en el escrito correspondiente su oposición a los motivos de casación y terminaron suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia confirmando la recurrida e imponiendo las costas a la parte recurrente.-

QUINTO.- Por providencia de fecha 28 de febrero de 2006, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 14 de marzo de 2003, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La aquí correcurrida ELI LILLY AND COMPANY solicitó, en 14 de Mayo de 1.997, de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca número 2.092.229, "consistente en la representación tridimensional de una cápsula bicolor, siendo en su mitad inferior que es la de diámetro ligeramente menor que la superior de color crema y en su mitad superior de color verde", para productos de la Clase 5 del Nomenclátor Internacional, "preparaciones farmacéuticas conteniendo fluoxetina (clorhidrato)". La Oficina de oficio opuso la prohibición absoluta del artículo 11.1.d) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, "porque el signo/medio propuesto está incurso en prohibición del artículo 11.1.d) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, por tratarse de una forma impuesta por razones de orden técnico, la naturaleza del producto o afectar a su valor intrínseco".

Contestado el suspenso por la aspirante en el sentido de que no reivindicaba a título particular la forma de la cápsula, señalando que reunía todos los requisitos para servir de distintivo conforme a los artículos 1 (los colores representados de una determinada forma), 2 y 11.b), d), e) y g) de la citada Ley de Marcas, por lo que la petición se reducía a "la representación tridimensional de una cápsula bicolor, no reivindicando a título particular la forma de la cápsula, siendo en su mitad inferior que es la de diámetro ligeramente menor que la superior de color crema y en su mitad superior de color verde", la Oficina, de nuevo, procedió al suspenso por virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1.b) de la propia Ley, porque "el distintivo está formado exclusivamente por signos o indicaciones usuales para designar los productos o servicios que pretende distinguir", a lo que la solicitante respondió, entre otras razones, que ya la tiene registrada para PROZAC que es marca notoria, y que la tiene registrada en EE.UU., Alemania y Reino Unido, citando determinados precedentes de otras marcas recogiendo combinación de colores.

La Oficina, en Resolución de 5 de Octubre de 1.998, denegó el registro de la marca solicitada por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1.b) de la Ley de Marcas, "puesto que la renuncia a una forma determinada que delimite los colores, reduce la solicitud a la mera reivindicación de éstos, sin quedar limitados por formas



caprichosas que darían singularidad a la marca, reduciéndola a una solución obligada y de amplia utilización en el mercado".

Contra esta Resolución la solicitante interpuso recurso ordinario que fue resuelto con fecha 9 de Marzo de 1.999 por la Oficina Española en sentido estimatorio, concediendo el registro solicitado porque "en este caso la forma tridimensional solicitada como marca, apreciada en su conjunto, no tiene carácter descriptivo ni genérico respecto de los productos que pretenden ser distinguidos, 'preparaciones farmacéuticas conteniendo fluoxetina (clorhidrato)', por cuanto lo que se reivindica como marca es una combinación original de colores (verde y crema) en un cuerpo que no se reivindica a título exclusivo, así la marca se concede para la representación tridimensional de una cápsula bicolor, no reivindicando a título particular la forma de la cápsula, siendo en su mitad inferior que es la de diámetro ligeramente menor que la superior de color crema y en su mitad superior de color verde".

SEGUNDO.- Contra esta Resolución de 9 de Marzo de 1.999 que concedió el registro de la marca solicitada, la hoy recurrente en casación -que no había sido parte en el expediente administrativo- interpuso recurso contencioso administrativo que concluyó con la sentencia de fecha 15 de Noviembre de 2.002, acogiendo la excepción de falta de legitimación activa aducida por la recurrida al amparo de lo prevenido en el artículo 69.b) de la Ley Jurisdiccional, por entender que la sociedad recurrente carecía de interés legítimo para litigar, y declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto. La sentencia estableció el acogimiento de la inadmisibilidad sobre tres afirmaciones fundamentales:

"Pues bien, a la vista de los argumentos reflejados en la demanda, es claro que no existe en efecto aquel interés por cuanto los motivos de fondo en los que se construye la oposición son de mera legalidad, pero no evidencian un interés legitimador de la actora al margen del mero mantenimiento de los principios a los que se somete la normativa reguladora de la propiedad industrial. De hecho no se alude a la titularidad de marca alguna con la cual pudiera colisionar la solicitada, sino que se invocan genéricamente los preceptos de la Ley de Marcas con los que, a su juicio, chocaría el mantenimiento del registro combatido".

"El concepto de interés legítimo no puede ser asimilado al interés en la legalidad, que haría equiparable la legitimación en el recurso contencioso administrativo a la legitimación popular, que sólo en los casos expresamente contemplados en la Ley es admisible, conforme actualmente determina el art. 19.1.h) de la vigente Ley Jurisdiccional. Es necesario traer aquí a colación el requisito de que la ventaja o perjuicio en que se materialice el interés legitimador sea concreto, es decir, que cualquiera que sea su naturaleza -material o moral-, afecte o haya de afectar de forma necesaria a la esfera jurídica del sujeto de quien se predique su condición de legitimado".

"Es evidente que no existe en la entidad actora el referido interés, sino sólo la hipotética conveniencia de que no se registren una determinada combinación de colores para la elaboración de un compuesto también muy determinado; pero sin poder esgrimir un interés cierto derivado de la titularidad de elementos parecidos que, por su semejanza, pudieran incidir en las prohibiciones relativas de la Ley de Marcas".

TERCERO.- Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación que se articuló sobre tres motivos, si bien por auto de 2 de Junio de 2.005, la Sección Primera de esta Sala Jurisdiccional, admitió solamente dos de ellos: el primero y el tercero. El primero, al amparo del artículo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1º de Julio, del Poder Judicial, por infracción de precepto constitucional y, el tercero, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate, por entender que la sentencia infringía por inaplicación los siguientes artículos de la Ley de Marcas: el artículo 1 y el 11.1.b), d), e), g) y h) y para el supuesto de que la combinación bicolor tuviera el carácter de signo, por estar incurso la forma de la cápsula en las prohibiciones del propio artículo 11.1. b), c) y d) de la Ley de Marcas.

En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se sostiene que la sentencia recurrida que declara la inadmisibilidad del recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas infringe el artículo 24 de la Constitución Española en su manifestación de derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, por cuanto que aparte del derecho a obtener una resolución de fondo que consagra ese precepto, si concurren los presupuestos procesales para ello, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la de que los requisitos y presupuestos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la efectividad del derecho contenido en el artículo 24.1 de la Constitución. Añadiendo que se vulnera ese derecho cuando indebidamente se aprecia una falta de legitimación existiendo un interés legítimo, siendo así que la interpretación jurisprudencial lleva a considerar la existencia de interés en sentido amplio y flexible, en el que cabe incluir el interés competitivo, como en este caso ocurre.



El motivo ha de ser estimado. Porque si bien no en todo caso una declaración de inadmisibilidad puede vulnerar el derecho a la tutela judicial, sí lo hace en aquellos supuestos en que la sentencia llega a una interpretación errónea, por restrictiva, de lo que ha de entenderse como interés legítimo.

Ya en la sentencia de este Tribunal de 19 de Mayo de 1.997, con la redacción anterior de la Ley Jurisdiccional, se decía que la respuesta al problema de la legitimación debe ser casuística, de modo que no es aconsejable ni una afirmación ni una negación indiferenciada para todos los casos, entendiéndose que su existencia viene ligada a un interés legítimo de parte, a cuya satisfacción sirva el proceso, lo que de partida ha de situar el análisis en la búsqueda de ese interés.

Y reiteradamente se ha dicho que la matriz de la legitimación radica en la utilidad que obtendría el actor si prosperase su pretensión, bien por recibir un beneficio, bien por dejar de sufrir un perjuicio efectivo, de carácter material o jurídico, derivado inmediatamente del acto o disposición recurridos, sin que sea suficiente un mero interés por la legalidad ni estar basado en motivos extrajurídicos susceptibles de satisfacer apetencias, deseos o gustos personales, alejados del interés auténticamente legitimador objeto de protección legal, aunque se han reconocido como incluíbles en ese concepto de interés legitimador beneficios tales como los morales, los de vecindad, los competitivos o profesionales. Y, en todo caso, además, con el límite de la acción popular, que tiene carácter excepcional, tasado y expreso.

Tal doctrina puede verse, entre otras muchas, en las sentencias de esta Sala de 9 de Julio y 18 de Diciembre de 1.999, 2 de Octubre de 2.000, 22 de Enero (dos), 1 de Abril de 2.002, 28 de Abril de 2.004 (y las que en ellas se recogen) y, en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, en las sentencias de 23 de Mayo de 1.990 y 26 de Noviembre de 1.998.

Pues bien, a la vista de cuanto antecede no cabe negar que en la sentencia de instancia se hace una interpretación errónea, por restrictiva, de la legitimación activa y como tal del artículo 69.b) de la Ley Jurisdiccional, conforme la doctrina expresada. En efecto, no es sólo el interés por la legalidad el que parece guiar a la recurrente, sino uno más amplio, el interés competitivo en este caso, en cuanto la propia parte recurrente venía comercializando un medicamento con la misma combinación de colores que la de la recurrida, uso que precisamente ha sido combatido en vía civil por la empresa titular de la marca; de ahí que además, con razón, se sostenga en el recurso por la recurrente la existencia de un interés comercial concreto en la impugnación de la concesión de la marca. De otra forma no se explica que por la recurrida, titular de la marca que ha sido concedida, se niegue legitimación para esta impugnación en este orden jurisdiccional concreto y, en cambio, se plantee juicio ante el orden jurisdiccional civil para que se cese en la utilización de los colores y además se solicite indemnización por razón de los daños y perjuicios que, por el uso que la recurrente venía haciendo de la misma, se le han ocasionado.

A ello en nada obsta, en absoluto, que las medidas cautelares instadas contra la recurrente por la titular de la marca para obtener que se dejase de utilizar hubiesen prosperado.

La estimación del motivo analizado hace ya innecesario el examen del otro motivo de casación admitido y coloca a la Sala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en situación de resolver lo que corresponda en los términos en que apareciera planteado el debate.

CUARTO.- Situados, pues, ante la cuestión de fondo que la Sala de instancia no llegó a abordar, la tesis de la demanda consistía en impugnar la última de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (ya hemos transcrito cómo inicialmente dicho organismo había denegado el registro de la nueva marca) por entender que la combinación de colores aceptada como signo distintivo para proteger "preparaciones farmacéuticas conteniendo fluoxetina" ni era signo ni tenía capacidad distintiva y, en todo caso, se encontraría incursa en las prohibiciones absolutas de registro comprendidas en las letras b), d) e), g) y h) del apartado primero del artículo 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Diremos de entrada que, reconocida la legitimación de la demandante para interponer el recurso contencioso-administrativo, su pretensión no viene limitada ni condicionada por el hecho de que el organismo registral haya finalmente rechazado la existencia de una o más prohibiciones absolutas de registro. La parte actora en el proceso, legitimada como está en la defensa de sus intereses, puede alegar para ello cualesquiera motivos de nulidad que considere vician la decisión administrativa recurrida. No se trata, pues, de una "cuestión nueva" cuya estimación suponga una "reformatio in peius" de la decisión administrativa, como infundadamente se alega en la contestación a la demanda.

QUINTO.- La aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de los productos comerciales ha sido, después de una evolución histórica que no es del caso relatar, finalmente admitida tanto en España como en otros Estados y en el ordenamiento comunitario. En nuestro país, según la redacción del artículo 11.1.g) de la Ley 32/1988, pueden ser objeto de registro siempre que dichos colores vengán "delimitados por una forma determinada".



En el ámbito comunitario, cuya regulación inspira decididamente nuestra Ley 32/1998 , tanto la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, han sido interpretados por la jurisprudencia comunitaria en el sentido de que sus respectivos artículos relativos a los motivos de denegación de carácter absoluto admiten, bajo determinadas condiciones, el carácter distintivo de los colores, asociados o no a formas determinadas, siempre que los colores o las combinaciones de colores sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Habida cuenta de que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104 están formulados en términos comparables a los de los artículos 4 y 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento 40/94 , la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en supuestos relativos a marcas nacionales (al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de los diferentes Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 89/104 , de aproximación de legislaciones) no difiere de la dada en esta materia al resolver los recursos de casación interpuestos contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia que, a su vez, habían resuelto recursos contra decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior o de sus Salas de recurso en relación con marcas comunitarias sujetas al Reglamento 40/94 .

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre el registro como marca de un determinado color en el marco de la Directiva 89/104/CEE (que es la que aquí más importa, por establecer las pautas comunes a las legislaciones nacionales en el marco de un sistema de aproximación de éstas) en la sentencia de 6 de mayo de 2003 , Libertel Groep BV (asunto C-104/01) a la que siguió la dictada el 24 de junio de 2004, en el asunto Heidelberger Bauchemie GmbH (asunto C-492/02). Dado que las cuestiones prejudiciales formuladas en uno y otro por el Consejo de Estado neerlandés y por el Bundespatentgericht alemán, de manera especial la remitida por el primero en el asunto Libertel Groep BV, fueron lo suficientemente amplias como para que el Tribunal de Justicia pudiera definir los criterios generales aplicables al registro de colores en el marco del sistema de legislaciones nacionales aproximadas (esto es, en interpretación de la Directiva citada), es innecesario volver a formular otra cuestión prejudicial respecto del mismo tema.

Sobre el mismo problema, pero ya interpretando el Reglamento 40/94 , la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004 , KWS Saat AG (recurso de casación C-447/02) confirmó la improcedencia de registrar un determinado color para identificar semillas vegetales y respecto de los problemas registrales que plantean colores asociados a diferentes formas tridimensionales, de nuevo en aplicación del Reglamento 40/94 , el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble (recursos de casación acumulados C-468/01 a 472/01 P).

SEXTO.- Sin ánimo de transcribir ni de resumir siquiera una doctrina que presenta numerosos matices y en la que el análisis de cada uno de los signos individualmente analizados tiene una indudable trascendencia para el fallo, dado que su examen no debe hacerse de modo abstracto, sí resulta oportuno reseñar algunos de los principios más relevantes de la doctrina que sientan las sentencia citadas:

A) El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

B) Es, en principio, contraria al interés general la restricción indebida de la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la nueva marca.

C) En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación.

D) Cuando, en este último supuesto, se trate de bienes o productos muy utilizados (como por ejemplo las pastillas de detergentes controvertidas en los asuntos 468/01 y acumulados sobre los que recayó la sentencia de 29 de abril de 2004 antes citada), si la forma tridimensional asociada "figura entre las formas geométricas de base y es una de las formas que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto" y dicho producto, además, se presenta normalmente en el mercado con elementos de distinto color, el nuevo signo, integrado por una combinación de colores usuales con una forma de pastilla asimismo usual, carecerá de carácter distintivo.



E) No existe tal carácter distintivo cuando se induce al público al que va destinada la marca a percibir la presencia de elementos coloreados como la evocación de determinadas cualidades del producto, y no como la indicación de su origen. Con todo, la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir la costumbre de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40/94. Tal evolución de la percepción del signo por el público, si se demuestra, sólo puede tomarse en consideración a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94.

SEPTIMO.- Interpretando, pues, las prohibiciones absolutas de registro que contiene el artículo 11 de Ley española de Marcas 32/1988 a la luz de la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal de Justicia que se acaban de señalar, en el particular extremo de la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de productos comerciales, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. debe prosperar.

En el caso de autos la combinación de los dos colores a cuyo registro se accede va asociada a una forma (la representación tridimensional de una cápsula cilíndrica redondeada en sus extremos) que bien puede considerarse propia, usual y generalizada de los productos farmacéuticos. Precisamente por ello la sociedad demandada, ELI LILLY AND COMPANY, no reivindica a título particular la forma de la cápsula, sino tan sólo los colores que la distinguen, el crema en su mitad inferior y el verde en su mitad superior.

Se trata, en ambos casos, de colores que o bien tienen un carácter básico, por sí mismo o en sus tonalidades cercanas, o bien cada uno de ellos y su combinación conjunta no tienen nada de inhabitual en la presentación de productos farmacéuticos (aun cuando se discuta sobre su exclusividad dentro del sector más específico de los antidepresivos). En efecto, es habitual la presentación de medicamentos farmacéuticos en forma de cápsulas coloreadas y, dentro de ellas, son muy frecuentes las bicolores.

Si, pues, la forma (cápsula) que teóricamente podría servir de referencia para permitir la inscripción de los dos colores reivindicados es justamente una de las formas más características o usuales de los medicamentos, por un lado, y la combinación de los dos colores que se pretende inscribir tampoco tiene nada de extraordinaria o singular, por otro lado, sino que es una más de las comunes para presentar productos farmacéuticos en general, la conclusión es que la marca solicitada no resultaba adecuada para identificar los concretos medicamentos a los que se refería la solicitud de ELI LILLY AND COMPANY ni para distinguirlos de los que tengan otro origen comercial distinto.

Es particularmente relevante, a estos efectos, el criterio antes citado de que el interés general se opone en principio a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. De prosperar la tesis de la demandada se limitarían considerable e indebidamente en el mercado farmacéutico las posibilidades de comercializar cápsulas bicolores, restricción desproporcionada cuando el efecto individualizador y distintivo del medicamento bien puede asegurarse mediante marcas protegidas que incorporen otros elementos denominativos o gráficos.

Incluso en la hipótesis de que se demostrara que el público consumidor asocia una determinada combinación de dos colores, delimitada por la forma usual de la cápsula cilíndrica y redondeada en sus extremos, a las propiedades de una determinada categoría de medicamentos (como sería el caso de los antidepresivos, tratase o no de medicamentos genéricos, y entre ellos de la fluoxetina), incluso en esa hipótesis, decimos, no sería posible la reivindicación a título exclusivo de la citada combinación por parte de una determinada empresa dado que con ella no se distinguiría el origen empresarial de los productos sino su funcionalidad o eficacia farmacéutica, esto es, sus específicas propiedades antidepresivas.

OCTAVO.- La marca objeto de debate estaba, pues, incurso en la prohibición absoluta de registro resultante de combinar los apartados o letras g) y b) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas pues, al tratarse de una combinación de colores usuales delimitada por una forma habitual de cápsula no susceptible de apropiación en exclusiva, referida a productos farmacéuticos, el nuevo signo carecía, en concreto, de la aptitud distintiva suficiente para identificar los procedentes de una sola empresa.

Tanto las alegaciones de la empresa ELI LILLY AND COMPANY referidas a la notoriedad de su fármaco antidepresivo "PROZAC" como las relativas a la admisión, como marca, por los organismos correspondientes de Estados Unidos, Reino Unido y la República Federal de Alemania de la misma combinación de colores objeto del presente litigio no pueden ser determinantes para el rechazo de la demanda.

En cuanto a las primeras, ninguna objeción existe para que, cumplidos los demás requisitos, se dispense la protección registral a que sea acreedora la marca "PROZAC" que, referida a un producto farmacéutico cuya sustancia activa era la fluoxetina, viene identificada por sus propios elementos denominativos y, en su caso,



gráficos: de hecho, como tal marca "PROZAC" denominativa está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 1.070.171. Nada se ha opuesto en este proceso a su validez y eficacia.

La eficacia de la marca "PROZAC" no se puede extender sin más a todos los productos que contengan fluoxetina. La demandada, titular de aquélla, reconoce que, habiendo pasado a ser de dominio público la patente originaria protectora de la fluoxetina, no existen ya restricciones para que las diferentes empresas de la industria farmacéutica comercialicen este medicamento, como de hecho vienen haciendo.

En cuanto a los precedentes registrales de otros países (y sin perjuicio de que la sociedad demandada silencia los casos de aquellos en que ha visto rechazada la misma pretensión de registro para la combinación cromática objeto del presente litigio), no cabe excluir que las decisiones de los correspondientes organismos se hayan basado, precisamente, en el carácter distintivo que hubiera podido adquirir aquella combinación de colores a resultas del uso previo que se hubiera hecho de la misma en cada uno de los respectivos países.

Como es bien sabido, el artículo 3.3 de la Directiva 89/104 permite no aplicar los motivos absolutos de denegación de registro referidos en las letras b) c) o d) del apartado primero si la marca solicitada, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Pues bien, en el caso de autos no se practicó prueba concluyente que demostrara que los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, la tan repetida combinación de colores al producto de la empresa demandada, dotándola del carácter distintivo al que se refiere aquel precepto (parcialmente reflejado en la Ley 32/1998 mediante el apartado segundo del artículo 11).

Añadiremos, por último, que estas consideraciones tienen su ámbito de aplicación propio en el debate sobre la compatibilidad registral de los signos enfrentados. Queda fuera de él, por lo tanto, y corresponde a los órganos de la jurisdicción civil (que, de hecho, se han pronunciado en el sentido al que se refieren las resoluciones incorporadas al litigio) decidir si a la vista del conjunto de elementos de todo tipo como pueden ser los folletos, anuncios, representaciones gráficas, modalidades de envase, indicaciones sobre eficacia terapéutica en relación con determinados medicamentos, entre otros factores, la conducta de una determinada empresa comercializadora de un fármaco incurre en prácticas de competencia desleal respecto de otra.

NOVENO.- Procede, pues, tras la estimación del recurso de casación, la estimación del recurso contencioso-administrativo con la subsiguiente declaración de nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de marzo de 1999 que concedió el registro de la marca 2.092.229.

DÉCIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero.- Estimar el presente recurso de casación número 819/2003 interpuesto por RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. contra la sentencia dictada en el recurso número 703/1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de noviembre de 2002 , sobre concesión de la marca 2.092.229, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 703 de 1999 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de marzo de 1999, y denegar el registro de la marca 2.092.229.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de 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 .Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.