



Roj: **STS 2878/2005 - ECLI:ES:TS:2005:2878**

Id Cendoj: **28079130032005100143**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **06/05/2005**

Nº de Recurso: **7434/2002**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CONTENCIOSO**

Ponente: **OSCAR GONZALEZ GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil cinco.

En el recurso de casación nº 7434/2002, interpuesto por la Entidad AGROVIC ALIMENTACIÓN S.A., representada por el Procurador Don Óscar García Cortés, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1067/2002 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de octubre de 2002, recaída en el recurso nº 1627/1999, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.145.963 "**LAGRIMITAS DE POLLO**"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad AGROVIC ALIMENTACIÓN, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la de 21 de septiembre de 1998, que concedió la inscripción de la marca nº 2.145.963 "**LAGRIMITAS DE POLLO**", para designar productos de la clase 29ª del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de octubre de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (AGROVIC ALIMENTACIÓN, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de diciembre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

- 1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 67.1 de la LRJCA, por incongruencia omisiva de la sentencia recurrida.
- 2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 11.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
- 3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.

Terminando por suplicar sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la citada sentencia de instancia, dictando otra por la que se acuerde la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión de la marca nº 2.145.963 "**LAGRIMITAS DE POLLO**", en clase 29.



CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 25 de febrero de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de julio de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 12 de julio de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 26 de enero de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 27 de abril del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la marca nº 2.145.963 **LAGRIMITAS DE POLLO** de la clase 29 para "carne, carne de aves y caza, extractos de carne". Contra esta resolución la entidad AGROVIC ALIMENTACIÓN S.A interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó sentencia desestimatoria basada en los siguientes fundamentos:

[...] "Alega la parte recurrente que la marca se compone exclusivamente del nombre de una conocida tapa de la cocina andaluza. Según la documentación aportada parece ser cierto esa afirmación en determinados restaurantes andaluces, pero también lo es que en el resto de España nadie asimila **LAGRIMITAS DE POLLO** con cosa alguna. Por lo tanto, falta en la expresión para designar la tapa andaluza, la generalidad que el art. 11.1.b) exige cuando se refiere a signos que sean habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Al faltar la generalidad, o dicho de otra forma, el no haber, con esa expresión, una designación en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, algo que sea conocido por todos, no existe la causa prohibitiva establecida en la ley de marcas.

Por otro lado, el distintivo de la marca no es genérico, aunque sí son genéricas cada una de las palabras que lo forman, consideradas por separado. Además, como se dice en la resolución impugnada, la expresión "DE POLLO", tiene carácter descriptivo en relación con los productos reivindicados "carne de ave" y la palabra "LAGRIMITAS", otorga a lo anterior suficiente distintividad a la marca considerada en su conjunto".

SEGUNDO.- Aduce el recurrente, en primer lugar, que la sentencia recurrida incurre en incongruencia al limitarse a examinar sólo uno de los motivos de impugnación alegados en la demanda, la prohibición absoluta del art. 11.1.b) de la Ley 32/1998 de 10 de noviembre, de Marcas, omitiendo examinar el correspondiente al apartado c) del mismo precepto, por lo que, a su juicio, se ha vulnerado el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional que exige que "la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso".

El motivo debe rechazarse, pues la sentencia del órgano judicial de instancia trata, a través de sus razonamientos los dos elementos cruciales en que se apoya el recurrente para fundar esa prohibición del art. 11.1.c). En efecto, en cuanto a que "la denominación de la marca solicitada sirve en el comercio para designar la especie de los productos que reivindica, por cuanto la inclusión de la expresión POLLO, viene a identificar el género de la carne que pretende distinguir en el mercado", está contestada en el segundo fundamento cuando en su penúltimo párrafo se indica que "la expresión DE POLLO, tiene carácter descriptivo en relación con los productos reivindicados <<carne de ave>> y la palabra LAGRIMITAS, otorga a la anterior suficiente distintividad a la marca considerada en su conjunto. En segundo lugar, en relación a que "igualmente, la denominación de la marca solicitada sirve en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos que reivindica, y ello, por cuanto al ser la expresión **LAGRIMITAS DE POLLO** propia de una determinada zona geográfica, Andalucía, cualquier consumidor que conozca este extremo, identificará los productos que reivindica con dicha Comunidad Autónoma y, más concretamente, con la ciudad de Sevilla", la sentencia da cumplida respuesta en el mismo fundamento jurídico al señalar que "según la documentación aportada parece ser cierto esa afirmación en determinados restaurantes andaluces, pero también lo es que en el resto de España nadie asimila **LAGRIMITAS DE POLLO** con cosa alguna".

Debe tenerse en cuenta que no es necesario que en la sentencia se de respuesta a todos los argumentos del recurrente de forma ordenada y concreta, si resulta que del examen conjunto de su total estructura puede obtenerse contestación, aunque sea implícita, a alguna de ellas, de tal forma que a través del hilo conductor que ha llevado al Tribunal a dictar el fallo, se pueda deducir con facilidad el rechazo a la "ratio petendi". En el caso presente se observa que las dos prohibiciones que se contemplan en los apartados b) y c) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas tienen puntos en común, de aquí que no sea de extrañar que con los propios argumentos utilizados para rechazar la prohibición del apartado b) se pueda hacer lo mismo con la del apartado c), y es



lo que el Tribunal hace, pues en el último párrafo mencionado de su sentencia está refiriéndose, aunque no lo mencione expresamente, a la última de las dos prohibiciones.

TERCERO.- La sentencia recurrida parte de que la expresión **LAGRIMITAS DE POLLO** responde a una conocida tapa de la cocina andaluza, pero que en el resto de España nadie la asimila a cosa alguna. De esta premisa se extrae la consecuencia de que no es aplicable la prohibición del artículo 11.1.b), al faltar la generalidad que exige dicho precepto cuando se refiere a los signos que sean habituales o usuales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El Tribunal de instancia atribuye a los conceptos "habitual" y "usual" empleados en la prohibición una dimensión geográfica que no puede extraerse del indicado precepto. Esos términos deben conectarse con los otros elementos de la relación, esto es, con "el lenguaje común" o "las costumbres leales y constantes del comercio", de tal manera que si en ese lenguaje o en esas costumbres los términos son habituales y usuales para designar al producto o servicio, la prohibición se produce, ya que su "ratio legis" no es otra que la de evitar que un determinado empresario se apropie de algo que es el medio común para identificar a un bien, y ello aunque lo sea en un ámbito geográfico reducido. Es posible que dichos productos tengan su comercialización más frecuente en una región, pero en dicho territorio nadie puede ostentar la titularidad exclusiva de una denominación con la que se acostumbra a designarlos, pues se debe dejar abierta a todos los empresarios del sector de la restauración en esa Comunidad servir unos aperitivos sin el peligro de que el consumidor lo asocie a una concreta empresa o entidad.

Si ese nombre se admitiera como marca, su titular tendría el derecho exclusivo a su utilización en el tráfico económico, como claramente lo dice el artículo 30 de la Ley, lo que indudablemente desbordaría el sentido propio de lo que es una marca, que en ningún caso puede comprender a lo que es privativo de una colectividad, y además produciría la consecuencia de que los otros empresarios que trabajan en este campo se verían impedidos de usar ese nombre no sólo en el resto de España, sino especialmente en donde la denominación tiene un sentido general sobre el producto que representa, y pertenece al acervo común de los ciudadanos.

Procede en consecuencia estimar el recurso de casación.

CUARTO.- Puestos a resolver la cuestión conforme a los términos en que se planteó el debate, debe señalarse que de la prueba practicada no se desprende que la denominación "**lagrimitas de pollo**" pueda incluirse en alguna de las prohibiciones prevista en el art. 11 en sus párrafos b) y c), ya que la simple referencia que en la carta de un restaurante se haga a esa expresión, y la mención que la certificación de la Cámara de Comercio hace al uso en "algunos bares", ni demuestra que sea usual o habitual para designar en Andalucía a un determinado aperitivo, ni que sirva en el comercio para identificar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia, época u otras características del producto.

Ante esta falta de prueba, procede desestimar el recurso. Aunque el término "pollo" pueda ser genérico, al ligarse a "lagrimitas", adquiere carácter de fantasía que le da autonomía y sentido propio, de tal forma que, a pesar de que individualmente considerados no tiene valor identificador, su unión le da relevancia, a los efectos del art. 1º de la Ley de Marcas de excluirlo de la prohibición del art. 11 c) del referido texto legal .

QUINTO.- No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional .

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Entidad AGROVIC ALIMENTACIÓN, S.A., contra la sentencia nº 1067/2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 3 de octubre de 2002 ; y debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 1627/1999, formulado por la Entidad AGROVIC ALIMENTACIÓN, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 11 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución de la misma Oficina, de 21 de septiembre de 1998, que concedió la marca nacional nº 2.145.963 "**LAGRIMITAS DE POLLO**"; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la 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 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.