

Roj: **STS 440/2010 - ECLI:ES:TS:2010:440**Id Cendoj: **28079130032010100063**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **3**Fecha: **25/01/2010**Nº de Recurso: **1007/2009**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **STSJ CAT 13918/2008,**
STS 440/2010

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil diez.

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 **1007/2009** interpuesto por "AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA", representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 22 de diciembre de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 471/2006, sobre concesión de la marca número 2.620.427, "MOSTRA TARRAGONA PESCADORA I MARINERA"; (mixta y cromática). Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Ayuntamiento de Tarragona interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 471/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 2005, confirmado por el de 27 de abril de 2006, que concedió la inscripción de la marca número 2.620.427, "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera" (mixta y cromática), para las clases 16 y 35 del nomenclátor.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 29 de diciembre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que "*habiendo presentado este escrito, lo admita, teniendo por formalizada la demanda dentro del plazo que me ha sido conferido.*"

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 19 de enero de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia por la que se desestime la demanda.

Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 22 de diciembre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 27 de abril de 2006 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmando la misma por estimarse ajustada a derecho».

Quinto.- Con fecha 20 de marzo de 2009 el Ayuntamiento de Tarragona interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número **1007/2009** contra la citada sentencia, por los siguientes motivos:



Primero .- Al amparo del Art. 88.1.d LRJCA por infracción del art. 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia, formula las siguientes alegaciones: la marca no es distintiva; los vocablos que la componen son genéricos y la fuerza distintiva recae en la denominación de la ciudad de Tarragona; con la concesión de la marca se permite al solicitante el uso en exclusiva de "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera", en perjuicio de otros operadores del sector.

Segundo .- Al amparo del Art. 88.1.d) LRJCA por infracción del Art. 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por no haber aplicado la prohibición absoluta que en el mismo se contiene. Alega que la marca concedida induce al consumidor medio a creer que los productos o servicios que la misma protege tienen el respaldo oficial de la Corporación Municipal de Tarragona.

Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Séptimo.- Por providencia de se nombró Ponente a la Excm. Sra. Magistrada D^a Maria Isabel Perello Domenech y se señaló para su Votación y Fallo el día 20 de enero de 2010, en que ha tenido lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 22 de diciembre de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que concedieron la concesión de la marca número 2.620.427, "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera" (mixta y cromática), para distinguir " *impresos, folletos, catálogos y publicaciones* " en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, y " *servicios de importación y exportación; servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales telemáticas; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales y publicitarios* ", en clase 35.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado:

"Que la prohibición de registro como marcas de las denominaciones geográficas contenida en el apartado 1, letra i) del art. 5 de la Ley de Marcas ha de ser (interpretada) restrictiva y sistemáticamente conforme a las pautas prohibitivas que contiene en su conjunto el art. 5. Y así, dicha prohibición ha de ser puesta en relación con las contenidas en las letras c) y g) del apartado 1 del citado art. 5, que prohíbe el registro de aquellos signos que constituyan una mera indicación o una falsa indicación de procedencia geográfica. Que, en consecuencia, el registro como marca de la denominación de un municipio o de otro ente territorial español no está en sí mismo prohibido sino en tanto en cuanto constituye una indicación o una falsa indicación de procedencia, lo que ocurrirá cuando dicha marca se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa concreta zona geográfica que se pretende como marca, porque sólo concurriendo esta circunstancia, podrá ser identificada por el público consumidor en general como una indicación geográfica de procedencia, pues de no ser así, dicha denominación sólo será percibida por el común de los consumidores como una denominación arbitraria o de fantasía. Que también será de aplicación esta prohibición cuando por la forma de la marca o por los elementos que la acompañen puedan sugerir erróneamente al público consumidor la existencia de una vinculación entre dicha marca y los órganos representativos o administrativos de un determinado ente territorial, lo que constituiría una marca engañosa o deceptiva también prohibida por la letra g) del art. 5.1. (Y) en este caso, el conjunto denominativo solicitado como marca...MOSTRA TARRAGONA PESCADORA I MARINERA (mixta), si bien incorpora el vocablo geográfico TARRAGONA, dicha región española no es afamada por los productos y servicios que pretenden ser amparados... y por otra parte, la mencionada denominación no viene a indicar la exigencia de vinculación alguna entre la marca y los órganos representativos o administrativos de un determinado ente territorial, tratándose pues de una denominación caprichosa, a la vista de los productos y servicios que pretenden ser amparados".

Segundo.- Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido desestimatorio de la pretensión, fueron las siguientes:

«TERCERO - La prohibición absoluta prevista en el art. 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , a cuyo tenor, no podrán registrarse como marcas las 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", tal como ha puesto de manifiesto esta Sala y Sección, entre otras, en la Sentencia nº 830 /2007, de 24 de octubre, resolutoria del recurso 301/2004 :



"...está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad.

Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, si bien con arreglo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de personas, bien de cosas o actividades que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, para que tales denominaciones genéricas no puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial como marca es preciso, además, que tengan conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, de tal forma que si éstas no guardan relación con aquéllas es posible el acceso registral de la misma.

(No obstante)...es perfectamente posible que la utilización agrupada de varios vocablos genéricos pueda dar lugar a un conjunto con sustantividad propia y con la suficiente carga diferenciadora, pero también puede ocurrir que esa utilización agrupada no de lugar a un conjunto con entidad diferenciadora bastante, por lo que se hace preciso atender a las circunstancias concurrentes en cada caso".

A su vez y en relación con al prohibición absoluta prevista en el en el art. 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la sentencia de esta Sala y Sección nº 1025, de 6 de noviembre de 2008 , resolutoria del recurso nº 394/2006, seguido también a instancias del Ayuntamiento aquí actor, en relación con la marca aspirante TARRAGONA ACTIVA, se razonó en el FJ 3º lo siguiente :

"Por lo que respecta a la concurrencia de la prohibición absoluta que denuncia la actora, conviene tener en cuenta que la Ley de Marcas de 2001 ha introducido una relevante novedad respecto de su precedente, la Ley de 1988 , en cuanto se refiere al registro de las denominaciones de los Entes territoriales. En tanto que el artículo 11.1 .h) de la anterior norma legal prohibía el registro como marca de los signos que reprodujesen o imitasen la denominación de España, las Comunidades Autónomas, municipios, provincias u otras entidades locales, a no ser que se dispusiese de la debida autorización, el artículo 5.1.i) de la vigente Ley ya no contempla esta prohibición, que se limita ahora al uso del escudo, bandera, condecoraciones u otros emblemas de España, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales.

Sin duda por ello, la parte actora reconduce sus alegatos al amparo del artículo 5.1.g) de la vigente Ley, aduciendo que la marca solicitada puede inducir a error a los consumidores, puesto que éstos considerarán que los servicios prestados al amparo de aquélla proceden del Ayuntamiento recurrente. Sin embargo, no cabe considerar que la marca "Tarragona activa" sugiera sin más una vinculación entre la Corporación municipal y los servicios prestados por la empresa solicitante de la marca, pues la realidad muestra infinidad de ejemplos en los que se utiliza, como uno de los elementos de la marca, la denominación geográfica, sin que por ello se entienda de forma errónea por el público consumidor que proceden de la correspondiente Administración pública territorial los productos o servicios amparados por aquélla. Sólo cabría considerar engañosa la marca solicitada en el caso de que la denominación geográfica que incluye no se correspondiese efectivamente con la procedencia o el contenido de los servicios que ampara, supuesto en el que efectivamente se induciría a error a los usuarios, pero en modo alguno se ha acreditado que esta circunstancia concorra en el caso de auto s".

CUARTO - En el presente supuesto, debe partirse de que, según especifica en el expediente administrativo "Serveis Logístics a la Pesca SL", instante de la nueva marca, con la misma denominación, MOSTRA TARRAGONA PERCADORA I MARINERA, se hallan registradas marcas en las clases 16, 41 y 42, añadiendo que "fueron tramitadas en ausencia de oposición alguna por parte del Ayuntamiento de Tarragona o de cualquier otro tercero, y en ausencia también de suspenso de oficio". La parte actora no ha desmentido lo antedicho, sobre lo que guarda silencio en la demanda.

No obstante el escaso valor del precedente administrativo en el ámbito marcario, regido por el principio de legalidad, siendo la inscripción registral una actividad reglada, (por todas, STS, Sala 3ª, de 28 de febrero de 2007, rec. 11347/2004, FJ 3º ; 18 de abril de 2007 , rec. 6066/2004, FJ 2º ; y 11 de julio de 2007, rec. 10451/2004, FJ 2º), no cabe aquí ignorar la contradicción que supondría negar lo que, con los datos en presencia, han aceptado las partes del proceso, en uno de los casos, en la propia clase 16.

De cualquier modo, y contra lo que se alega en la demanda, sí cabe apreciar en la marca discutida, MOSTRA TARRAGONA PERCADORA I MARINERA, en una visión de conjunto, suficiente capacidad distintiva. En efecto, la suma de los cuatro vocablos permite identificar el objeto que pretende distinguir la nueva marca que, sin caer en la genericidad denunciada por la parte actora, reúne así las características exigidas por el art. 4.1 LM .



En lo que se refiere a la posibilidad de inducir a error al público, tampoco es el caso, por cuanto la procedencia geográfica que resulta de la marca, es acorde con los productos y servicios que pretende distinguir, y con el domicilio de la Sociedad titular de la misma.

Y en cuanto a que pueda confundirse con una iniciativa oficial, resulta que, tal como se puso de manifiesto en la citada sentencia de esta Sala de 6 de noviembre de 2008, en un supuesto asimilable, "no cabe considerar que la marca "Tarragona activa" sugiera sin más una vinculación entre la Corporación municipal y los servicios prestados por la empresa solicitante de la marca, pues la realidad muestra infinidad de ejemplos en los que se utiliza, como uno de los elementos de la marca, la denominación geográfica, sin que por ello se entienda de forma errónea por el público consumidor que proceden de la correspondiente Administración pública territorial los productos o servicios amparados por aquélla".

Procede pues, por cuanto antecede, desestimar el presente recurso contencioso y confirmar la resolución recurrida.»

Tercero.- En su primer motivo de casación la entidad recurrente imputa a la sentencia la vulneración simultánea de diversos preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas :

En primer lugar afirma que la Sala de instancia ha infringido el artículo 5.1c) de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como la jurisprudencia aplicable, por entender la recurrente que la marca concedida "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera (mixta y cromática) nº 2.620.427, carece de distintividad por ser los vocablos "Mostra, Pescadora y Marinera", genéricos para una Feria dedicada a la pesca y al mar, recayendo la fuerza distintiva del signo en la denominación de la ciudad de Tarragona. El motivo debe ser rechazado porque la sentencia de instancia ha valorado la marca en su conjunto, llegando a concluir que es distintiva. La sentencia de instancia, ha tenido en cuenta la distintividad del conjunto del signo solicitado y no de sus elementos parciales, y aunque no lo menciona como el fundamento de la resolución, si cita como un hecho admitido en relación con la marca aspirante, que el mismo solicitante es titular - con la misma denominación- "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera", de marcas registradas en las clases 16. 41 y 42, (marcas que no fueron objeto de oposición de la entidad recurrente).

Los razonamientos expresados por la Sala de instancia en los fundamentos transcritos, vienen a exponer acertadamente, que las marcas, para ser consideradas descriptivas, han de serlo en relación con los productos o servicios amparados y evaluando el signo en su integridad. Si contiene algún elemento distintivo, aunque los restantes no lo sean, el signo superará la prohibición absoluta. Lo mismo sucede cuando la presentación del signo dote al conjunto denominativo, gráfico o mixto de una peculiaridad que permita ser percibido por el ciudadano medio como un signo distintivo y no como una mera información o descripción. Por ello, no resulta arbitraria ni errónea la sentencia al declarar que en la marca "Mostra Tarragona Pescadora i Marinera": *" en una visión de conjunto ", se aprecia " suficiente capacidad distintiva "*.

En efecto, compartimos el criterio de la Sala de instancia acerca de que la combinación mixta solicitada, integrada por elementos denominativos y gráficos, alusivos a la pesca tales como el barco, un crustáceo, y otros elementos representando paisajes o elementos marinos, considerada en su conjunto, está dotada del mínimo de peculiaridad para acceder a registro y por tanto teniendo en cuenta que los preceptos prohibitivos han de ser aplicados con carácter restrictivo, y que el derecho se adquiere sobre el distintivo tal y como ha sido solicitado en su integridad y no sobre los elementos aisladamente considerados, la marca puede acceder a registro, lo que no supone detracer en beneficio de nadie un derecho de exclusiva sobre algún término necesario como el localizador geográfico Tarragona o las palabras correspondientes a "Mostra" y el objeto de la misma.

En el segundo motivo de impugnación, la corporación recurrente invoca la quiebra del artículo 5.1 g) de la citada Ley de Marcas, por entender que para el consumidor medio, el signo concedido puede inducirle a creer que *" la muestra pertenece a la entidad administrativa o política rectora de dicha demarcación territorial "*.

Este precepto impide al acceso a registro de los signos engañosos en relación con los productos o servicios que distingue, se trata de una prohibición absoluta del signo *per se* y no en relación con otros signos, que ha sido matizada por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas.

En efecto, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, contemplaba diferentes prohibiciones en el artículo 11.1), y en lo que aquí importa resulta relevante, destacar tres. La prohibición contenida en el apartado f) para los signos que pudieran inducir a error, entre otros, sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios; La contenida en el apartado h) que prohibía el acceso a registro de los signos que reproducían o imitaban la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de ...sus municipios, sin la debida autorización, y sólo podían constituir un elemento accesorio del principal y en el apartado i) prohibía el acceso de los signos no autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter, y sólo podían constituir un elemento accesorio del distintivo principal.



La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer las prohibiciones absolutas en el artículo 5.1 desarrolla diversos apartados, pero en relación con las marcas engañosas introduce una variación -respecto de su equivalente en la Ley 32/88 - en la redacción del apartado g) acudiendo a una lista ejemplificativa, que permite considerar incluido la posibilidad de inducir a error al consumidor o usuario en relación con las características de la entidad de cuyo origen proceden los productos o servicios. En la configuración de la marca solicitada, se aprecian dos elementos denominativos -"Mostra" y "Tarragona"-, completados por una combinación de elementos descriptivos -"Pescadora i Marinera"- y una serie de dibujos sugestivos del ámbito marino, que no logran que la marca supere la prohibición contenida en el artículo 5.1g) de la Ley de Marcas . Todos los elementos aluden a la actividad de la Muestra y a la ciudad de Tarragona, percibiéndose como un signo vinculado de alguna forma con el Ayuntamiento de Tarragona, que es lo que, entre otros motivos, pretende impedir el apartado g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Ciertamente, ni todas las muestras son municipales, ni todas las denominaciones de ciudades que pueden aparecer en las composiciones marcarias, tienen vedado su registro por aplicación de esta prohibición absoluta, pero en el caso presente, todos los elementos adoptados confluyen y refuerzan la idea de una muestra " oficial ", supervisada, organizada, o de alguna manera garantizada por la Corporación Municipal, por lo que en el presente caso, sí es aplicable la prohibición contenida en el artículo 5.1g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la sentencia debe ser casada.

Quinto.- La estimación del recurso de casación, conlleva, en este caso, la correspondiente estimación del recurso contencioso administrativo por el mismo motivo, esto es por aplicación del artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , por ser susceptible el signo de inducir a error acerca de su procedencia oficial. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero.- Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA, contra la sentencia de 22 de diciembre de 2008 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el recurso contencioso-administrativo nº 471/2006, sentencia que casamos y anulamos

Segundo.- Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA contra la resolución de fecha 27 de abril de 2006, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que había desestimado el recurso de alzada interpuesto por el citado AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA, contra la concesión de la marca de fecha 5 de octubre de 2005, y había confirmado la inscripción de la marca "MOSTRA TARRAGONA PESCADORA I MARINERA (mixta y cromática)" nº 2.620.427 resolución que anulamos, y en consecuencia se acuerda la denegación de la marca por considerarla incurso en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Tercero.- No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del 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 .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- **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 Secretario, certifico.