



Roj: **STS 1853/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1853**

Id Cendoj: **28079130032015100137**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **08/05/2015**

Nº de Recurso: **1056/2014**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 17163/2013,**
STS 1853/2015

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Mayo de dos mil quince.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número **1056/2014**, interpuesto por el Procurador D.Juan Manuel Caloto Carpintero, en representación de la entidad FEDERICO PATERNINA SA, contra la sentencia de 18 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 370/11 , en materia de **Marcas**. Ha sido parte recurrida la mercantil HUERTA DE ALBALA SL representada por el Procurador D. Jesús Iglesias Pérez; y el Abogado del Estado en la representación que le es propia de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm. 370/11, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la entidad FEDERICO PATERNINA SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **Marcas**, de fecha 16 de mayo de 2011, que con desestimación del recurso de alzada interpuesto la misma, contra la resolución dictada en 25 de enero de 2011, concediendo el registro de la **marca** nacional nº 2.940.018, <<BARBAZUL>>, mixta, en clase 33, accede a dicho registro de **marca** solicitada por HUERTA DE ALBALA SL.

La resolución de 25 de enero de 2011 de la Oficina de Patentes y **Marcas** concedió la inscripción del registro, justificándolo en los siguientes motivos:

<<(…) se acuerda la **CONCESIÓN TOTAL** de la **marca** nacional solicitada con base en los siguientes **MOTIVOS**:

*No se considera de aplicación el art. 6.1.b) de la Ley de **Marcas** por diferencias conceptuales y gráficas con la **marca** oponente M-117185 BANDA AZUL, clase 33 y siguientes señaladas en el suspenso del mismo titular. A pesar de la notoriedad de la **marca** oponente no se estima que la convivencia en el mercado de ambos signos pueda inducir a error o confusión al consumidor, incluyendo el riesgo de asociación.>>*

SEGUNDO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013 , en cuya parte dispositiva se dice:

<< **FALLAMOS:** Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto contra la Resolución descrita en el fundamento primero de esta sentencia. *Sin costas.* >>

Contra la referida Sentencia el representante legal de la mercantil FEDERICO PATERNINA SA manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su



intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- La representación procesal del actor, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de marzo de 2014, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los dos siguientes motivos:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 6.1.a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, en su aplicación al caso de autos así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa del precepto citado que se transcribirá en el presente motivo.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, en su aplicación al caso de autos así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa del precepto citado que se transcribirá en el presente motivo.

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se estime el presente recurso de casación, casando y anulando la resolución impugnada, dictando otra ajustada a derecho por la que se estime el procedimiento ordinario nº 370/2011 y se declare la nulidad de la Resolución de 16 de mayo de 2011, dictada por la Oficina Española de Patentes y **Marcas** (Rfª 00553/11), sobre concesión de la **Marca** nº 2.940.018 <<BARBAZUL>>, desestimatoria del Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de concesión de la **Marca** de 25 de enero de 2011, y en consecuencia, se deniegue la inscripción registral de la misma.

CUARTO.- Mediante providencia de 20 de octubre de 2014 se admitió el recurso de casación y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala.

QUINTO.- Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, la Administración del Estado en su escrito de oposición de fecha 6 de noviembre de 2014, suplicaba a la Sala, dicte sentencia por la que sea desestimado, por ser conforme a derecho la resolución judicial impugnada, con imposición de costas a la contraparte.

La representación procesal de HUERTA DE ALBALA SL, en su escrito de oposición de 5 de diciembre de 2014, y suplica sentencia declarando no haber lugar a la casación de la misma, manteniéndola en todos sus pronunciamientos, con expresa condena en costas a la parte recurrente.

SEXTO.- quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 5 de mayo de 2014, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente la Excm. Sra. Dª. 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 Madrid con fecha 18 de diciembre de 2013, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Federico Paternina, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y **Marcas** de 25 de enero de 2011 y la ulterior desestimatoria de la reposición de 16 de mayo de 2011 antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la **marca** nacional número 2.940.018, <<BARBAZUL>> (mixta), para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, que distingue bebidas alcohólicas (excepto cervezas), vinos.

A la inscripción de la **marca** número 2.940.018, <<BARBAZUL>> (mixta), solicitada por "Huerta de Albala SL", se había opuesto "Federico Paternina SA" con las **marcas** M-17.185, y M-698.719 <<BANDA AZUL>>, M-1.083.277 <<FEDERICO PATERNINA OLLAURI RIOJA, ESPAÑA BANDA AZUL (mixta)>>, y la **Marca** comunitaria A-1.059.732 <<BANDA AZUL>>, que amparan productos de la clase 33, en concreto "bebidas alcohólicas, excepto cervezas".

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

*<<Que la aplicación ponderada al presente caso de las pautas legales anteriormente enunciadas lleva a la conclusión de que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, la **marca** solicitada nº 2940018 "BARBAZUL" (mixta) en clase 33 y las **marcas** oponentes M-117185 BANDA AZUL, clase 33, suficientes disparidades de conjunto tanto gráfica como conceptuales, como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues las **marcas** deben examinarse tal como fueron solicitadas, y no en una descomposición arbitraria de las mismas, Ya que la **marca** solicitada tiene elementos denominativos que permiten diferenciar los distintivos, partiendo de un criterio esencial, como es el de la visión del conjunto, que ha*



se primar a la hora del análisis de los mismos, como ha señalado reiterada jurisprudencia del T.S "Para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado en materia de **marcas**, tiene un carácter preferente el que con carácter directo propugna una visión del conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales".

A mayor abundamiento, no puede aceptarse la alegación del recurrente sobre los precedentes de denegación de una **marca** comunitaria, como argumento de su compatibilidad, ya que las **marcas** comunitarias, están sometidas a su propia normativa y son concedidas por la OAMI.>>

Las consideraciones en las que se basó el Tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

<< [...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La finalidad de la **marca**, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la **marca** prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto, sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.

En el presente supuesto, efectivamente es cierto que Paternina banda azul, es muy conocido en el mercado en el sector comercial de vinos, pero debe tenerse en cuenta que el consumidor lo conoce como un conjunto denominativo en el que se incluye el término Paternina; es decir usualmente se pedirá un Paternina banda azul y no un "banda azul."

En segundo lugar el gráfico del recurrente es muy característico y está constituido por una banda azul, que se divide claramente a lo lejos en un bar o tienda de vinos.

La **marca** en conflicto tiene un gráfico totalmente diferente y también característico constituido por un caballo. Todo lo anterior lleva a la conclusión de que el consumidor no equivocará el origen empresarial.

No existe incompatibilidad entre ellas al tener sustantividad propia cada una, además de un contenido específico y diferenciado, sin que desde el punto de vista gráfico o fonético quepa confusión ante los diferentes términos que las componen.

Por tanto las denominaciones de las **marcas** en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos.

La Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como **marca**, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.>>

TERCERO. - En el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 6.1.a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**. A juicio de la mercantil recurrente, la Sala de instancia los vulnera cuando realiza de forma incorrecta el juicio comparativo entre las **marcas** en liza, de manera que, en su opinión, el examen de los distintos elementos de los signos enfrentados, la aspirante, <<BARBAZUL>> y la prioritaria <<BANDA AZUL>>, para la misma clase 33 del Nomenclátor, determina que haya de considerarse ambas incompatibles al existir un claro riesgo de confusión en el mercado.

Sostiene, en efecto, la recurrente que los elementos denominativos y fonéticos resultan semejantes y coincidentes, siendo similar la denominación, y respecto al elemento gráfico de las **marcas** indica que no es suficiente para deshacer la acusada similitud fonética de los dos signos, siendo así que en el ámbito aplicativo ambas **marcas** se proyectan sobre los mismos productos de la clase 33 que ya hemos reseñado. Afirma que pueden producirse supuestos de confusión para los consumidores quienes, dada la notoriedad de la **marca** <<BANDA AZUL>> pensarán que los productos amparados por la **marca** <<BARBAZUL>> poseen el mismo origen empresarial que los productos distinguidos por la **notoria marca** <<BANDA AZUL>> y provocará un indebido riesgo de asociación de la **marca** posterior con la **marca** anterior.

El planteamiento del primer motivo casacional pone de relieve cómo la parte recurrente viene a discrepar del criterio del Tribunal de instancia que reconoce diferencias denominativas y gráficas suficientes en los signos enfrentados. El criterio expresado por el Tribunal sentenciador cuando, tras examinar desde una apreciación global o de conjunto los elementos distintivos de las **marcas** en conflicto <<BARBAZUL>> y <<BANDA AZUL>>, concluye en la declaración de que no existe riesgo de confusión al distinguirse por el grado de diferenciación

denominativa, fonética y gráfica, que impide que en los consumidores medios en este sector se produzca confusión.

El motivo ha de ser desestimado porque el criterio del órgano jurisdiccional de instancia sobre las **marcas** enfrentadas resulta razonable y acorde con nuestras pautas jurisprudenciales. En efecto, en el segundo fundamento jurídico de la Sentencia el Tribunal expone los parámetros con los que va a efectuar el examen comparativo de los signos, indicando explícitamente que en este proceso evaluador se tendrá en cuenta el examen de las **marcas** en su conjunto y que la << semejanza >> deberá considerarse en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Y en el siguiente fundamento jurídico el Tribunal de instancia realiza el correspondiente juicio comparativo entre las dos **marcas** en liza, para concluir que las denominaciones confrontadas presentan en su conjunto suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten su compatibilidad.

Es razonable la apreciación del juez de instancia, pues se advierten diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre ambas **marcas**. Existen diferencias suficientes entre los signos << BARBAZUL >> y << BANDA AZUL >>, pues no coinciden más que en algunas de las letras que conforman los vocablos, siendo así que la primera es una palabra única y la segunda esta compuesta por dos diferentes palabras << BANDA >> y << AZUL >>, siendo fonéticamente diferenciables. Desde la perspectiva conceptual ambos signos presentan distintividad, pues se refieren y evocan cosas diferentes.

También se refiere la Sala a las diferencias desde el punto de vista gráfico. Ha de tenerse en cuenta que en este caso la **marca** aspirante, mixta y su diseño gráfico no guarda relación con la oponente, pues en la aspirante << BARBAZUL >> se incorpora la figura de un caballo, que ninguna relación guarda con la **marca** prioritaria, en la que presenta una absoluta preponderancia a una banda de color azul sobre un fondo blanco, e incorpora las palabras << BANDA AZUL >>. Dicho argumento es complementario del relativo a la comparación denominativa y fonética y, por ello, no vulnera ni lo establecido en aquel precepto ni la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo sobre la mayor relevancia que, en general, ha de darse a los componentes gráficos. No concurre, en fin, la identidad o semejanza denominativa (fonética, gráfica o conceptual) que se propugna entre los signos enfrentados suficiente que pueda generar el riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial.

Hemos reiterado en múltiples ocasiones (STS de 17 de febrero de 2012, RC 4023/2011) que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo, el citado artículo 6.1 b) de la Ley de **marcas** contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada **marca**. En la medida que este precepto prohíbe registrar como **marcas** los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una **marca** anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la **marca** anterior, el juicio de los Tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación.

El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la Sentencia recurrida, por lo que no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las **marcas** enfrentadas aún cuando presentan en este caso las semejanzas denominativa y fonética en los signos, se perciben los suficientemente diferenciables para descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida entre ellas permitiendo el acceso registral de la aspirante, pese a que bajo la cobertura de este recurso intente la recurrente reproducir el debate de instancia respecto de la apreciación de las hipotéticas semejanzas invocadas entre las **marcas** enfrentadas en términos que no se compadecen con la función casacional, según ya hemos expuesto.

CUARTO.- En el segundo motivo de casación, de nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se imputa a la Sentencia recurrida la infracción del artículo 8 de la Ley de **Marcas** 17/2001, de 7 de diciembre , en su aplicación al caso de autos así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa del precepto citado.

Afirma la recurrente que la Sala de instancia, a pesar de haber reconocido la notoriedad de las **marcas** que incorporan los términos << BANDA AZUL >>, no aplica debidamente el referido artículo 8 pues la aplicación de dicha doctrina a este caso implica que, existiendo identidad entre los productos y siendo notorio en el mercado y sector del vino el signo << BANDA AZUL >> que figura como mención clave en las **marcas** prioritarias, bastará una relativa aproximación entre los distintivos enfrentados para impedir el registro de la nueva **marca**. Se



sostiene que la Sentencia recurrida no aplica la jurisprudencia que establece que en virtud del registro previo de una **marca notoria** se impide registrar cualquier signo semejante también para productos o servicios que sean idénticos a aquellos para los que esté registrada la **marca**, sí con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el propietario de la **marca** cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

El motivo también será desestimado. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de **marcas** que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y **Marcas** del artículo 8 de la Ley de **Marcas**, la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra **marca**. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las **marcas** afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha transcrito el riesgo de confusión prohibido por el artículo 6 de la Ley de **Marcas** de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

QUINTO.- Procede, pues, la desestimación del recurso de casación en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

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, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte contraria hasta una cifra máxima de 4.000 euros, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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.- No ha lugar al recurso de casación número **1056/2014**, interpuesto por "FEDERICO PATERNINA SA" contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 18 de diciembre de 2013, recaída en el recurso número 370/11 .

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente en casación las costas causadas en este recurso con la limitación indicada en los precedentes fundamentos.

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