



Recurso N°: 7051/2004

81C2089

RECURSO CASACION Num.: 7051/2004

Votación: 16/05/2007

Ponente Excmo. Sr. D.:

Secretaría Sr./Sra.:

LOO. DERECHO
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
NOTIFICACIÓN

31 MAY 2007

SENTENCIA

**TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: TERCERA**

Excmos. Sres.:

Presidente:

D.

Magistrados:

D.

D.

D.

D..

ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES DE MADRID	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
30 MAY 2007	31 MAY 2007
Artículo 151.2	L.R.C. 1/2000

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Mayo de dos mil siete.

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 7051/2004 interpuesto por la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, representada por el Procurador:

, contra la sentencia dictada con fecha 12 de marzo de 2004 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1903/2001, sobre denegación de las marcas "Biblioteca Virtual Cervantina", "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes" y "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra"; es parte



recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Universidad de Alicante interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1093/2001 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo y 5 de junio de 2000, confirmados por los de 15 de febrero y 23 de marzo de 2001, que denegaron las marcas números 2.222.571 y 2.222.572, "Biblioteca Virtual Cervantina", 2.222.576 y 2.222.577, "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes", y 2.222.581 y 2.222.582, "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra", en las clases 9 y 16 del Nomenclátor.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 30 de enero de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anulen las resoluciones recurridas y sea declarada la procedencia de la concesión de los expedientes de solicitud de marca referidos por no ser de aplicación la prohibición absoluta recogida en el Art. 11.1.f) de la Ley de Marcas ni concurrir semejanza incompatibilizadora alguna con los derechos registrales de la marca anterior para la denominación 'Instituto Cervantes'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de abril de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

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 Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de marzo de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y



Recurso N°: 7051/2004

desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad de Alicante contra los actos administrativos reflejados en el Fundamento de Derecho Primero de esta sentencia, los cuales, por no ser contrarios a Derecho, confirmamos; sin imposición de costas a ninguno de los litigantes".

Quinto.- Con fecha 8 de julio de 2004 la Universidad de Alicante interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7051/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "imputando esta parte a la sentencia recurrida el haber infringido el apartado 1 del artículo 12 de la Ley de Marcas".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "imputando esta parte a la sentencia recurrida el haber infringido la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate".

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

Séptimo.- Por providencia de 21 de febrero de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado . . . y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D.
 , Magistrado de 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 12 de marzo de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad de Alicante contra



las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fueron denegadas las marcas números 2.222.571 (clase 9: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores") y 2.222.572 (clase 16: "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés"), "Biblioteca Virtual Cervantina", 2.222.576 (clase 9) y 2.222.577, "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes" (clase 16), y 2.222.581 (clase 9) y 2.222.582 (clase 16), "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra".

A la inscripción de las marcas números 2.222.571 y 2.222.572, "Biblioteca Virtual Cervantina", 2.222.576 y 2.222.577, "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes", y 2.222.581 y 2.222.582, "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra", solicitadas por la Universidad de Alicante, se había opuesto de oficio la marca número 1.688.935 (mixta), "Instituto Cervantes", que ampara productos de la clase 21.

Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la doble finalidad protectora de nuestro derecho de marcas evitando, por un lado, que los consumidores adquieran en el mercado algo distinto de aquello que, por su prestigio, desean y, por otro, que se lesionen los intereses de los empresarios desviando, en su perjuicio y beneficio de otros, el crédito industrial o comercial adquirido como pioneros de esa actividad distinguida con sus prioritarios signos, es el fundamento de la accesibilidad o no al registro de los nuevos signos distintivos, 'Biblioteca Virtual Cervantina' [y 'Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes' y 'Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra'] e 'Instituto



Recurso Nº: 7051/2004

Cervantes', se observa una similitud conceptual que unida a la de los objetos protegidos, hace pensar en el riesgo de confusión prohibido".

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

"En el caso de autos, la semejanza entre las denominaciones enfrentadas es evidente, puesto que el término decisivo es 'Cervantes', con el que todas las denominaciones se centran en la evocación del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, y siendo los posibles productos ofrecidos por la Universidad de Alicante confundibles con otros productos ofrecidos por el Instituto Cervantes -unos y otros relacionados con el mundo de la cultura, con especial resonancia en el de las letras- resulta claro que no pueden aquellos ser compatibles con estos. La semejanza, pues, se manifiesta de la visión del conjunto de palabras y de su audición, pero también se manifiesta si se tienen en cuenta los criterios complementarios antes indicados, ya que conceptualmente nos encontramos con denominaciones que responden a la misma idea de orden cultural, y la naturaleza real de las cosas -y productos, en definitiva- que se esconde tras las denominaciones enfrentadas también guardan una gran relación, por pertenecer al mismo ámbito. Por ello, ha de desestimarse la demanda."

Tercero.- El primer motivo de casación se interpone al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y mediante él la recurrente imputa a la Sala sentenciadora la infracción del apartado 1 del artículo 12 de la Ley de Marcas. Considera que "el juzgador de instancia ha obviado que el criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una comparación de conjunto, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada una de ellas, sin establecer la incompatibilidad en la coincidencia en alguno de sus elementos y prescindiendo de todos aquellos que aportan a los signos enfrentados la necesaria carga individualizadora".

El motivo debe ser estimado. El tribunal de instancia ha prescindiendo, en su apreciación, de componentes esenciales de cada uno de los tres signos distintivos al reducir su examen comparativo al mero término común "Cervantes". Ha efectuado, además, unas consideraciones sobre la identidad o semejanza conceptuales que, aplicadas a la figura universal de Cervantes, restringen indebidamente su capacidad de utilización en el mundo cultural.

La crítica de la Universidad actora parte de un hecho que el propio tribunal de instancia no llega a negar del todo: entre las tres marcas aspirantes



("Biblioteca Virtual Cervantina", "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes" y "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra", solicitadas por la Universidad de Alicante) y la marca opuesta de oficio ("Instituto Cervantes" con su logotipo característico en forma de eñe) existen claras diferencias. Aquellas tres denominaciones, en cuya composición destacan otros elementos bien definidos como son el término "biblioteca" (en todas) o el adjetivo "virtual" (en dos de ellas), además de la referencia nominal al nombre y apellidos de Cervantes, resultan ser en su conjunto netamente diferenciables de la opuesta.

El tribunal de instancia, pese a esta realidad, subraya -como ya lo hiciera la Oficina Española de Patentes y Marcas- la coincidencia conceptual derivada de que todas las denominaciones en cuestión emplean el término "Cervantes" (una de ellas, en realidad, utiliza el adjetivo "cervantina") y responden a la "misma idea de orden cultural". Añade que los nuevos distintivos se aplican a productos "del mismo ámbito".

La apreciación de la afinidad conceptual desborda en este caso los límites del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. En realidad viene a configurar, sin el respaldo normativo que sería necesario, una especie de "reserva" absoluta de denominación, a favor del Instituto Cervantes, de la figura y el nombre de Don Miguel de Cervantes Saavedra. La tesis del tribunal de instancia supone tanto como atribuir en exclusiva a aquella entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores (entidad que, por lo demás, ni siquiera se opuso en el seno del expediente administrativo al registro de las marcas solicitadas por la Universidad de Alicante) la capacidad de emplear en el mundo cultural, con el respaldo de una marca, el nombre de Cervantes. Aceptar dicha tesis en los términos en que la Sala de instancia lo ha hecho supondría que ninguna otra iniciativa de orden cultural podría utilizar como marca, cualesquiera que fuesen los términos singulares que lo acompañasen, el nombre de Cervantes.

Es cierto que debe protegerse, también jurídicamente, la importante función del Instituto Cervantes, cuyo objetivo primordial es la difusión del español en el marco general de la acción exterior del Estado, contribuyendo al conocimiento universal de la cultura española, según viene regulado en la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se creó. En el ámbito estrictamente limitado al derecho de marcas esta protección significará tanto como evitar que sus elementos distintivos característicos (esto es, el conjunto gráfico y



denominativo compuesto por los términos "Instituto Cervantes" más el logotipo en forma de eñe) puedan ser utilizados o confundidos con otros signos. No cabe, sin embargo, por las consideraciones ya expuestas, que la mera invocación de una imprecisa afinidad conceptual atribuya a aquel Instituto el monopolio, en el ámbito cultural, de la figura y el nombre de Cervantes cuando, como aquí ocurre, las marcas aspirantes al registro que emplean dicho nombre incluyen otros términos suficientemente caracterizados y con capacidad distintiva propia.

Añadiremos finalmente que, según los documentos que la Universidad de Alicante aportó con su demanda, las mismas denominaciones objeto de este litigio han sido registradas como marcas comunitarias sin que conste oposición al respecto: "marca comunitaria 1.448.588 'Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes', marca comunitaria 1.448.638 'Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra', marca comunitaria 1.448.687 'Biblioteca Virtual Cervantina', todas ellas concedidas para proteger productos y servicios ordenados en clases 9ª, 16ª, 38ª, 41ª y 42ª".

Cuarto.- La estimación del primer motivo de casación hace innecesario el análisis del segundo. Y, puestos en la situación de "resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate" (artículo 95.2.d de la Ley Jurisdiccional), debemos asimismo estimar el recurso contencioso-administrativo y anular las resoluciones impugnadas.

En efecto, las consideraciones antes expuestas bastan para rechazar la tesis de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la semejanza conceptual de las nuevas marcas con los derechos registrales de la marca prioritaria correspondiente al Instituto Cervantes. Y en cuanto a la prohibición absoluta de registro que dicha Oficina también estimó (esto es, la que impide que una nueva marca induzca a error al público consumidor sobre las características, la naturaleza o la calidad de los servicios o productos que pretende distinguir), la decisión administrativa no llega a explicar por qué sería aplicable el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas. Los "considerandos" correspondientes de las resoluciones desestimatorias de la alzada tienen un contenido abstracto y generalizado, sin que lleguen a exponer, en concreto, por qué se produciría aquella inducción al error.



Recurso Nº: 7051/2004

Por nuestra parte, no consideramos que concurra esta circunstancia obstativa de carácter absoluto en las marcas debatidas (como lo vendría a corroborar, por lo demás, su correlativa aceptación en cuanto marcas comunitarias, sujetas a un régimen de prohibiciones absolutas de registro similar al de la Ley española).

Quinto.- Procede, por todo lo dicho, estimar tanto el recurso de casación como el recurso contencioso-administrativo de origen. Y, 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 del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero.- Estimar el presente recurso de casación número 7051/2004 interpuesto por la Universidad de Alicante contra la sentencia dictada en el recurso número 1093 de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 12 de marzo de 2004, sentencia que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1093/2001 interpuesto por la Universidad de Alicante, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas de 20 de marzo y 5 de junio de 2000, confirmadas por las de 15 de febrero y 23 de marzo de 2001, que anulamos.

Tercero.- Declarar la procedencia de acceder al registro de las marcas números 2.222.571 y 2.222.572, "Biblioteca Virtual Cervantina", 2.222.576 y



Recurso N°: 7051/2004

2.222.577, "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes", y 2.222.581 y 2.222.582, "Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra", en las clases 9 y 16 del Nomenclátor.

Cuarto.- 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 en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos:

Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.