Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1032/2022 de 19 Jul. 2022, Rec. 2394/2021

Ponente: Córdoba Castroverde, Diego.

Nº de Sentencia: 1032/2022

Nº de Recurso: 2394/2021

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

ECLI: *ES:TS:2022:3067*

La adición del sufijo “.es” a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa

INTERÉS CASACIONAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. Marcas. El sufijo ".es" añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España. Puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio. Una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de domino y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del TSJ Madrid, que casa y anula, y desestima el recurso contencioso-administrativo deducido contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas que denegó la inscripción de la marca "VENDERCOCHE.ES" (mixta) para los productos de la clase 12 y para ciertos servicios de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional.

TEXTO

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1.032/2022

Fecha de sentencia: 19/07/2022

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 2394/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Vista: 05/07/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por: AVJ

Nota:

R. CASACION núm.: 2394/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1032/2022

Excmos. Sres.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

En Madrid, a 19 de julio de 2022.

Esta Sala ha visto por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2394/2021 interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, contra la sentencia de 29 de enero de 2021, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 586/2019.

Ha comparecido como parte recurrida el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro en nombre y representación de L&L AUTO INFO GMBH., con la asistencia del letrado don Ignacio Marqués Jarque.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Abogado del Estado interpone recurso de casación contra la Sentencia de la Sección 2ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2021 (procedimiento ordinario 586/2019 (LA LEY 27298/2021)) que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "L&L Auto Info GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas de 1 de abril de 2019 que respecto a la marca "VENDERCOCHE.ES" (mixta) se denegó la inscripción para los productos de la clase 12 para ciertos servicios de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. La parte recurrente formalizó la interposición de su recurso de casación.

Considera que la sentencia recurrida infringe el artículo 5.1 apartados b), c) y g), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001) (LM).

Así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expresada por el Tribunal General de la Unión Europea, que se ocupa del carácter distintivo y significación de un nombre de dominio o dirección de red de primer nivel a los efectos de la prohibición absoluta de registro como marca comunitaria, en aplicación del artículo 7.1, apartados b) y c) del Reglamento (CE) 40/94 (LA LEY 5590/1993), sobre la marca comunitaria, o de los preceptos idénticos de los sucesivos Reglamentos: el 207/2009 y luego sustituido por el 2017/1001. Cuyo contenido es idéntico y se corresponde con el artículo 5.1, apartados b) y c) LM.

El sufijo ".es" constituye un signo establecido por la Ley. Que se regula en la disposición adicional 16 LM y la disposición adicional 6 de la Ley 34/2002 (LA LEY 1100/2002).

Así, la expresión como sufijo de cualquier signo ".es" indica un nombre de dominio de internet, que carece de cualquier carácter identificativo o distintivo ajeno a su significado, que se limita a la expresión de las direcciones de red del llamado primer nivel, y que se aplica a quienes tengan

intereses o mantengan vínculos con España. Por lo que no tiene ningún tipo de fuerza identificadora.

Así lo entendió la Sala en su sentencia de 27 de mayo de 2013 (recurso 2809/2012 (LA LEY 54842/2013)). De aquí que el empleo del sufijo ".es" como parte del signo en una marca lo que expresa es una característica del producto o servicio que designa: que se ofrece al público consumidor por medio de páginas o sitios de internet con origen español. Careciendo su adición de distintividad en cuanto meramente descriptivo del producto o servicio. Incurriendo entonces en la prohibición absoluta del artículo 5.1, apartados b) y c), LM.

Y si se aplicare el citado sufijo ".es" a productos o servicios que no se comercialicen por medio de sitios de red con origen en España, se incurriría en la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) LM: Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Y así lo ha reconocido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2012, (asunto T-338/11, *Getty Images*), confirmada por auto del TJUE de 12 de diciembre de 2013 (asunto C-70/13) al afirmar: "En cuanto al elemento ".com", es importante señalar que el público pertinente reconocerá inmediatamente que se refiere a un sitio de Internet. A este respecto, conviene indicar que, como señaló la Sala de Recurso en su resolución, se trata de un elemento técnico y genérico, cuyo uso es obligatorio en la estructura normal de la dirección de un sitio comercial de Internet.

Además, el elemento ".com" también puede indicar que los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca pueden obtenerse o verse en línea, o están relacionados con Internet. En consecuencia, también debe considerarse que el elemento controvertido carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata.)". Argumentación posteriormente reiterada por sentencia del TGUE de 28 de junio de 2016 (asunto T-134/15 Salesforce.com, Inc).

Y en la sentencia del TGUE de 12 de diciembre de 2007 (asunto T-117/06, *DeTeMedien Deutsche)* "En segundo lugar, cabe señalar que el elemento ".de" constituye la extensión nacional alemana de un nombre de dominio de primer nivel - country code Top Level Domain (ccTLD)- que se corresponde con un sitio de Internet y, por tanto, será directamente inteligible por el público relevante como referido a la dirección de un sitio web alemán o que tiene un vínculo con Alemania. También cabe señalar que este elemento es genérico y técnico. De

hecho, dicho sufijo se requiere generalmente en el marco de la estructura normal de dirección para un sitio web de origen alemán. Además, como la Sala de Recurso señaló en el apartado 37 de la resolución impugnada, este elemento no es inusual para designar productos y servicios, ya que es considerado por el público relevante como referente a una dirección de Internet en la que éstos pueden ser ofrecidos o adquiridos. De hecho, evoca la idea de que los productos y servicios en cuestión se pueden ver o comprar a través de Internet. Por lo tanto, ha lugar para considerar que el elemento ".de" está igualmente desprovisto de carácter distintivo en relación con los productos y servicios en cuestión Telekom)". Y se reproduce en la sentencia del TGUE de 7 de octubre de 2010 (asunto T-47/09, Deutsche Behindertenhilfe)

Sentencia del TGUE de 14 de mayo de 2013 (asunto T-244/12, Unister GmbH):

"26 Debe añadirse que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel (por ejemplo, el dominio de primer nivel ".de") no tiene el efecto de conferir al signo resultante -ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet- carácter distintivo. En efecto, la parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel, en su caso formada por un punto y un grupo de letras que corresponden a la extensión nacional, sino a lo sumo el dominio de segundo nivel al que va unido el dominio de primer nivel.

27 En relación con la alegación de la demandante según la cual, fundamentalmente, una marca formada por un nombre de dominio debe, incluso ante un término descriptivo, ser protegida al considerar que todo usuario de Internet sabe que, incluso tras un nombre de dominio formado a partir de un término descriptivo, encontrará el portal de un solo proveedor comercial, ha de concluirse que procede ser desestimada.

28 En efecto, procede señalar que un nombre de dominio, como tal, no hace referencia, a lo sumo, más que a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca comunitaria a la luz de los motivos de denegación absolutos previstos en el Reglamento nº 207/2009.

29 A este respecto, procede recordar la necesidad de distinguir entre los derechos basados en el registro de un nombre de dominio, por un lado, y los derechos basados en el registro de un

signo como marca comunitaria, por otro lado. Así, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio, tal como el nombre de dominio "fluege.de", no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, registrarse como marca comunitaria. Para ello, tiene que cumplir todos los requisitos exigidos por el Reglamento nº 207/2009 a este respecto [sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2007, DeTeMedien/OAMI (suchen.de), T-117/06, no publicada en la Recopilación, apartado 44].

30 Así, toda alegación que pueda vincularse a la ausencia de un imperativo de disponibilidad debido a un supuesto derecho exclusivo adquirido sobre el nombre de dominio en cuestión es, por tanto, inoperante (véase, en este sentido, la sentencia suchen.de, citada en el apartado 29 supra, apartado 44)".

Por todo ello, concluye que la adición a una denominación genérica y descriptiva de la terminación ".ES" no dota al signo resultante de fuerza identificadora. Tal sufijo tiene una configuración legal específica como nombre de dominio de internet de primer nivel, y es percibido por el público como una dirección de internet. Careciendo de fuerza identificadora de un producto o servicio. Y que se confirme la doctrina de la sala expresada en la sentencia de 27 de mayo de 2013 (rec. 2809/2012 (LA LEY 54842/2013)) en cuanto a que la adición a una denominación genérica y sin fuerza identificativa del sufijo ".es" no aporta carácter distintivo o identificativo, incurriendo en la prohibición de registro del articulo 5.1 apartados b y c) de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001).

Solicita que se estime el recurso de casación, se anule la sentencia recurrida y se dicte una nueva por la que se desestime íntegramente la demanda y el recurso de instancia conformando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

TERCERO. Mediante Auto de 23 de junio de 2021 (LA LEY 72547/2022) se admitió el recurso de casación declarando que *la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reforzar, completar o matizar la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012 (LA LEY 54842/2013)) para aclarar si, a efectos de la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001), la adición del sufijo ".es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente; o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.*

CUARTO. El representante legal de "L&L Auto Info GMBH" se opone al recurso.

Empieza afirmando que pese a que el Auto de admisión (LA LEY 72547/2022)centra la cuestión casacional en torno a la aplicación de la doctrina fijada en la STS de 27 de mayo de 2013 y de la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.c) de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001), el recurrente insiste en invocar como normas infringidas también los apartados b) y g) del art. 5.1 de dicha norma, así como la Disposición Adicional 6 de la Ley 34/2002 (LA LEY 1100/2002) sobre el significado y regulación del sufijo ".es". Considera improcedente fijar como potencialmente infringidas normas que no han sido alegadas por las partes durante el procedimiento contencioso-administrativo.

Empieza por descartar la aplicabilidad al supuesto que nos ocupa de la doctrina contenida en la sentencia de 27 de mayo de 2013 por encontrarnos ante un supuesto de hecho distinto del dilucidado en el precedente, ya que en este caso se trata de un signo mixto con un elemento gráfico suficientemente distintivo e identifica productos y servicios determinados que nada tienen que ver con las telecomunicaciones. La sentencia nada dice sobre que el término ".es" sea necesariamente descriptivo para todos los productos y servicios en general.

Todo conflicto en materia de marcas ha de dilucidarse de acuerdo con el principio de especialidad que obliga a considerar el ámbito aplicativo.

Argumenta que, en este caso, a diferencia del enjuiciado en aquella sentencia, el elemento gráfico era relevante y distintivo y no una "composición simple, configurada por la disposición de unos escasos trazos sin alcance figurativo".

En segundo lugar, considera inaplicable al presente caso la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.c) de la LM y la jurisprudencia del Tribunal General invocada.

Argumenta que el signo solicitado goza de la mínima singularidad y distintividad requerida por la legislación marcaria para su acceso al registro (hecho fijado por la sentencia de instancia) por lo que dicha causa de denegación no resulta de aplicación a nuestro caso.

El debate debe centrarse, a su juicio, en si resulta de aplicación la prohibición absoluta del registro del art. 5.1.c) de la LM teniendo en cuenta los elementos del signo mixto solicitado (denominativo + gráfico) para los concretos productos y servicios denegados en su día (clase 12 y algunos de las clases 35 y 36).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado en relación con la prohibición del art. 5.1.c) de la LM que "basta con un carácter meramente distintivos para que no sea aplicable el motivo denegación de registro", por lo que "debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial" (STS 98/2016, de 19 de febrero de 2016 (rec. 2716/2013 (LA LEY 6414/2016)).

Y entiende que la sentencia de instancia parte de las marcas para ser consideradas descriptivas han de serlo en relación con los producto o servicios amparados y no existe una tacha de descriptibilidad genérica como la que pretende la recurrente, pues han de considerarse los productos o servicios amparados y la eventual existencia de elementos distintivos en el signo analizado. Y entiende que en este caso el elemento denominativo no es el único que conforma el signo solicitado, sino que aparece acompañado de un signo gráfico que lo diferencia y lo dota de singularidad, que ha quedado establecida en la sentencia de instancia y no puede ser discutida en casación.

Y respecto a la infracción de la jurisprudencia del Tribunal General de la UE porque todas las sentencias invocadas aparecen referidas a asuntos en relación con marcas puramente denominativas. Mientras que en nuestro caso es precisamente el elemento gráfico el que dota al signo solicitad de la distintividad mínima necesaria para acceder al registro para los productos o servicios solicitados. Y además la parte se limita a una reproducción meramente parcial de las sentencias citadas, por ejemplo, al omitir en relación con la sentencia de 28 de junio de 2016 que elemento ".com" se analiza en relación con productos y servicios cubiertos por la marca solicitada estaban relación con los medios de comunicación social o de las redes sociales.

QUINTO. Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, acordándose la celebración de vista pública, que tuvo lugar el día 5 de julio de 2022, y cuyo contenido quedó documentado en la correspondiente acta y en el soporte digital (CD) que obra unido a las actuaciones, procediendo en Sala a continuación a la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El presente recurso de casación impugna la Sentencia de la Sección 2ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2021, (procedimiento ordinario 586/2019 (LA LEY 27298/2021)) que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "L&L Auto Info GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas de 1 de abril de 2019 que respecto a la marca

"VENDERCOCHE.ES" (mixta) denegó la inscripción para los productos de la clase 12 para ciertos servicios de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional.

La resolución administración acordó la concesión para productos y servicios incluidos en las clases 9, 37 y 38, así como algunos de los servicios solicitados en las clases 35 y 36, pero se denegó para los productos de la clase 12 (vehículo; vehículos para su uso en tierra; coches; vehículos de motor accionados electrónicamente) parcialmente para algunos servicios de la clase 35 y 36 (tasación financiera de automóviles).

La cuestión suscitada tanto en vía administrativa como en la instancia judicial fue si la expresión "VENDERCOCHES.es" tenía distintividad suficiente.

SEGUNDO. La presente controversia se centra, tal y como se afirmó en el Auto de admisión (LA LEY 72547/2022), en torno a la aplicación de la prohibición absoluta prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001), en concreto si la adición del sufijo ".es" a una denominación genérica y sin significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente o, si, por el contrario, dicho sufijo tiene un mero carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza distintiva.

La sentencia del TSJ de Madrid concedió la marca solicitada también para las clases y servicios que habían sido denegados en vía administrativa, utilizando como principal argumento la fuerza identificadora del sufijo ".es" cuando se incorpora a un conjunto denominativo genérico. A tal efecto razona que "[...] ciertamente, el elemento denominativo aparece conformado por la conjunción de dos palabras perfectamente identificables que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un carácter genérico y descriptivo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, que al añadir al anterior conjunto la terminación .ES, se dota al signo de fuerza identificadora, resultando la marca intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos -o, dicho de otro modo, para identificar el servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada- a lo que se añade la fuerza distintiva que proporciona a la marca cuyo registro se pretende en la presente litis el componente gráfico o visual".

Dicha conclusión no es compartida por este tribunal, que considera que *el sufijo ".es" añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España que puede ser utilizado por todas las*

personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio, pero que una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de domino (Disp. Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LA LEY 1100/2002)) *y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas.* Así se ha destacado también en la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso 2809/2012 (LA LEY 54842/2013)) en la que se sostiene "[...] el elemento ".es" con que se adiciona la denominación es la indicación en internet del origen geográfico de un dominio, y constituye un complemento común del nombre de las páginas o sitios de origen español; su utilización vincula el signo donde se integra con el ámbito de la comunicación electrónica. Esta especificad de la mera denominación "centro comercial" tampoco la dota de fuerza distintiva".

Y este también es el criterio del Tribunal General de la Unión Europea negando carácter distintivo al elemento".com" (sentencia de 21 de noviembre de 2012, (asunto T-338/11, *Getty Images*); al dominio identificador de Alemania *".de" (*TGUE de 12 de diciembre de 2007 (asunto T-117/06, *DeTeMedien Deutsche*) y respecto a este mismo elemento la Sentencia del TGUE de 14 de mayo de 2013 (asunto T-244/12, Unister GmbH), que sostuvo:

"26 Debe añadirse que el hecho de unir a un término descriptivo y desprovisto de carácter distintivo un elemento que corresponde a un dominio de primer nivel (por ejemplo, el dominio de primer nivel ".de") no tiene el efecto de conferir al signo resultante -ahora espontáneamente identificable por el público pertinente como un nombre de dominio y, por tanto, como una referencia a una dirección de Internet- carácter distintivo. En efecto, la parte distintiva de tal nombre de dominio no es el dominio de primer nivel, en su caso formada por un punto y un grupo de letras que corresponden a la extensión nacional, sino a lo sumo el dominio de segundo nivel al que va unido el dominio de primer nivel.

[...] En efecto, procede señalar que un nombre de dominio, como tal, no hace referencia, a lo sumo, más que a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para

registrarse como marca comunitaria a la luz de los motivos de denegación absolutos previstos en el Reglamento nº 207/2009.

29. A este respecto, procede recordar la necesidad de distinguir entre los derechos basados en el registro de un nombre de dominio, por un lado, y los derechos basados en el registro de un signo como marca comunitaria, por otro lado. Así, el hecho de que una parte posea un nombre de dominio, tal como el nombre de dominio "fluege.de", no implica que dicho nombre de dominio pueda, por este motivo, registrarse como marca comunitaria. Para ello, tiene que cumplir todos los requisitos exigidos por el Reglamento nº 207/2009 a este respecto [sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2007, DeTeMedien/OAMI (suchen.de), T-117/06, no publicada en la Recopilación, apartado 44]".

En definitiva, *procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada ha de considerarse que, reiterando lo ya afirmando en la STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación n.º 2809/2012 (LA LEY 54842/2013)), la adición del sufijo ".es", como dominio indicativo del nombre de las páginas o sitios de origen español, carece de fuerza distintiva para diferenciar una marca.*

TERCERO. La estimación del recurso de casación por tal motivo obliga a este Tribunal a pronunciarse, asumiendo la consideración de tribunal de instancia, sobre la fuerza identificativa del elemento gráfico que incorpora la marca solicitante.

Tampoco el grafico de un coche con una etiqueta con el signo de un euro constituye un elemento diferenciador relevante para evitar la aplicación de la prohibiciones contempladas en el art. 5.1 apartados b), c) y g), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001) (LM) dado que no le dotan de fuerza distintiva alguna y hace referencia explícita a la actividad de venta y tasación de coches a la que se pretende aplicar la marca en relación con los productos y servicios de la clase 12 (vehículo; vehículos para su uso en tierra; coches; vehículos de motor accionados electrónicamente) parcialmente para algunos servicios de la clase 35 y 36 (tasación financiera de automóviles).

Por todo ello, procede desestimar el recurso contencioso interpuesto por "L&L Auto Info GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas de 1 de abril de 2019 que negó la marca "VENDERCOCHE.ES" (mixta) para los productos de la clase 12 para ciertos servicios

de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional, confirmando la resolución administrativa impugnada.

CUARTO. Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art 93.4 LJ y respecto de las costas del recurso de casación cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad sin que se aprecien razones de temeridad o mala fe en el presente litigio que justifiquen la imposición de las costas a ninguna de las partes intervinientes.

Por lo que respecta a las costas de instancia la desestimación del recurso de casación conlleva la condena en costas a la parte recurrente que lo sostuvo, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. A tenor del apartado tercero de este artículo, 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 hasta una cifra máxima de dos mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte recurrida.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento jurídico segundo:

1º Estimar el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sección 2ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2021 (procedimiento ordinario 586/2019 (LA LEY 27298/2021)) que se casa y anula.

2º Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "L&L Auto Info GMBH" contra la resolución de la Oficina Española de patentes y marcas de 1 de abril de 2019 que denegó la inscripción de la marca "VENDERCOCHE.ES" (mixta) para los productos de la clase 12 y para ciertos servicios de la clase 35 y 36 del Nomenclátor internacional.

3º No imponer las costas del recurso de casación. Imponer a "L&L Auto Info GMBH" las costas de instancia con el límite fijado en el último fundamento jurídico de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.