

Roj: STS 6143/2000  
Id Cendoj: 28079130032000100401  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 2361/1993  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: FERNANDO CID FONTAN  
Tipo de Resolución: Sentencia

**Resumen:**

Marca nº 1.054.790 "JOSE FERRET". Recurrente: D. José Ferret Mateu. Recurrido: **Ezequiel** Ferret Guasch.

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Julio de dos mil.

En el recurso de casación nº 2361/93, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. Gregorio , con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 1170 bis dictada por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1897/87, con fecha 16 de diciembre de 1992, sobre marca, y habiendo comparecido como parte recurrida el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, asistido de Letrado, en nombre y representación de D. Jesús Luis .

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo nº 1897/87, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia nº 1170 bis de fecha 16 de diciembre de 1992 estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de D. Gregorio , se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de abril de 1993 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 28 de mayo de 1993 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra conforme con las pretensiones del recurrente.

TERCERO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de julio de 1993 en la cual se hizo constar que se había personado la parte recurrida, se acordó entregar copia del escrito al Procurador del recurrido por término de 30 días para que formularan oposición al recurso, efectuándolo mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 1993.

CUARTO.- Por providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de julio de 2.000, en que tuvo lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente recurso se articulan tres motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta, el primero, en la infracción del Art. 12 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley 26 de Julio de 1929), el segundo, por

infracción del Art. 118 en relación con el Art. 124 del mismo Estatuto, y el tercero, por infracción del Art. 124-1 del mismo Estatuto y de las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1991 y 11 de abril de 1992 dictadas entre las mismas partes.

SEGUNDO.- El primer motivo de casación articulado, por infracción del Art. 112 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al alegar el recurrente un derecho de prioridad sobre la marca aspirante nº NUM000 , respecto de la oponente nº NUM001 , ha de ser desestimado por su falta de fundamento, dado que el Art. 12 del Estatuto establece que la prioridad de los derechos comenzará a contarse desde la fecha de presentación, teniendo en cuenta para su cómputo, el día, la hora y minutos en que se efectuó el depósito, con lo cual no ofrece duda que dicho artículo se refiere al momento de presentación de la solicitud de la marca ante el Registro, que en el caso presente no existe dado que existe constancia en el expediente y resulta probado en autos que la marca DIRECCION000 nº NUM001 fue solicitada el 6 de noviembre de 1981 y concedida el 14 de septiembre de 1982, mientras que la marca aspirante nº NUM000 fue solicitada el 16 de diciembre de 1983, es evidente que la prioridad del Art. 12 del Estatuto no se produce en el caso de autos y procede desestimar el primer motivo de casación articulado.

TERCERO.- El segundo motivo de casación articulado por infracción del Art. 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, tampoco puede prosperar y anunciamos su desestimación pues dicho artículo contiene una definición de lo que se entiende por marca, como cualquier signo distintivo de los similares productos de la industria, el comercio o el trabajo, que de ningún modo puede considerarse infringido por la sentencia recurrida dado que la argumentación del recurrente se basa en el concepto diferenciador del apellido que no se encuentra comprendido en dicho artículo y por tanto la sentencia recurrida no pudo violar tal artículo por ignorar una cuestión no incluida en él.

CUARTO.- En el tercer motivo de casación articulado se denuncia infracción del Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas Gregorio , dentro de gráfico de etiqueta, y las oponentes DIRECCION000 y DIRECCION001 , presentan una semejanza fonética que les impide convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos. Aunque no sería posible en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones subjetivas del recurrente, en el caso presente la sentencia recurrida no interpreta correctamente dos sentencias de esta Sala dictadas para el mismo caso del actual, habiéndose acreditado la identidad de circunstancias en ambos, lo cual permite apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente. En efecto, consta en autos, mediante testimonios, las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo recaída en el recurso nº 136/1985, de fecha 20 de diciembre de 1988, seguida entre D. Gregorio y D. Jesús Luis , sobre la inscripción de la marca Gregorio gráfica, a la que se oponen las marcas DIRECCION000 propiedad de D. Jesús Luis , y dicha sentencia, resolviendo el problema relativo a la identidad de apellidos para la inscripción de dos marcas de diferentes personas, llega a la conclusión de que salvo en los casos de identidad absoluta, prohibida por el Art. 150, en todos los demás casos en los que los contendientes pretendan inscribir en el Registro como marca sus propios apellidos, es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, llegando a la conclusión de proceder a la inscripción de la marca Gregorio , pese a la inscripción de la marca DIRECCION000 , supuesto idéntico al del caso de autos en el que las marcas se diferencian por la etiqueta gráfica de la marca aspirante. En idéntico sentido es totalmente aplicable al caso presente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1989 recaída en el recurso de apelación nº 806/89 seguido entre las mismas partes, en el que el entonces aspirante D. Jesús Luis , pretendía la inscripción de la marca DIRECCION001 nº NUM002 para productos de la clase NUM003 , en cuya sentencia, después de ratificar la posibilidad de compatibilizar dos marcas que concuerdan en los apellidos de los litigantes, se le deniega definitivamente la inscripción de la marca DIRECCION001 en base a que la inicial "J" de la marca aspirante que acompaña al apellido DIRECCION000 , no se corresponde con la inicial del nombre del solicitante que se llama Jesús Luis , y sí coincide con la inicial del nombre Gregorio de su hermano. No ofrece pues duda a la Sala que en aplicación del principio de unidad de doctrina y respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el caso presente, ambas sentencias son plenamente vinculantes al resolver el problema pendiente en autos, dado que la sentencia recurrida en casación, declara como vigente la marca DIRECCION001 que desapareció del Registro de modo definitivo, y deniega la inscripción de la marca nº NUM000 Gregorio por incompatibilidad fonética con la ya inscrita oponente DIRECCION000 , porque considera que la etiqueta gráfica que acompaña a la marca aspirante no es suficientemente diferenciativa y porque considera que el apellido que concurre en ambas marca es un factor de confusión, todo ello, contradiciendo lo dicho por el Tribunal Supremo en las sentencias de 20 de diciembre de 1988 y 27 de diciembre de 1989 ya reseñadas y que llevan a esta Sala a la estimación del motivo de casación que examinamos, dado que la Sala de instancia ha infringido el Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial

al declarar incompatibles las marcas enfrentadas, contraviniendo lo dicho por el Tribunal Supremo en caso idéntico y entre las mismas partes infringiendo la jurisprudencia de la Sala dictada el resolver el problema planteado en autos.

QUINTO.- Al estimar el tercer motivo de casación articulado es procedente declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 102-2 de la Ley Jurisdiccional.

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

## **FALLAMOS**

Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 2361/93, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. Gregorio , contra la sentencia nº 1170 bis de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 16 de diciembre de 1992, en el recurso nº 1987/87, casando y anulando dicha sentencia y en su lugar dictamos otra por la que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Jesús Luis , declaramos conformes a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1985 y 6 de abril de 1987 que concedieron la inscripción de la marca nº NUM000 DIRECCION001 , con gráfico de etiqueta para productos de la clase NUM004 , ordenando la inscripción definitiva de la misma, sin hacer expresa condena en costas.

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. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.