

Roj: STS 8304/2003  
Id Cendoj: 28079130032003101129  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 7834/1999  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT  
Tipo de Resolución: Sentencia

**Resumen:**

ROAD RUNNER. Incongruencia omisiva. Deber de motivación. IDENTIDAD FONÉTICA. Riesgo de confusión. APROVECHAMIENTO REPUTACIÓN. Protección Derechos de **Propiedad** Intelectual.

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil tres.

VISTO el recurso de casación núm. 7834/1999, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut sustituido por la Procuradora D<sup>a</sup> Almudena González García, en nombre y representación de TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P., con asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 251/1997, con fecha 22 de septiembre de 1999, que desestima del recurso promovido por la parte recurrente, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de octubre de 1996, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución de 5 de febrero de 1996 por la que concedió la marca núm. 1.937.046 ROAD RUNNER RR para productos de la clase 9, siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo núm. 251/1997, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 22 de septiembre de 1999, por la que desestimó el recurso interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de octubre de 1996, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución anterior de la misma Oficina, de fecha 5 de febrero 1996, por la que se concedió la marca núm. 1.937.046 "ROAD RUNNER RR", para productos de la clase 9.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se preparó por la representación procesal de TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de octubre de 1999 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de diciembre de 1999, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó que se declarase haber lugar al mismo, casándose y anulándose la sentencia recurrida, y que se dictara otra por la que se acordara la revocación de la concesión registral de la marca núm. 1.937.046 "ROAD RUNNER RR".

CUARTO.- La Sala, por Auto de fecha 7 de mayo de 2001, admitió el recurso de casación en cuanto a los tres primeros motivos articulados, y acordó la inadmisión del cuarto motivo de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 10 de septiembre de 2001, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 14 de septiembre de 2001, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó que se dictara sentencia por la que se declarase no haber lugar al recurso, con expresa imposición de las costas al recurrente.

SEXTO.- Por providencia de fecha 10 de noviembre de 2003, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 11 de diciembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de septiembre de 1999, que desestimó el recurso contencioso-administrativo 251/97, interpuesto por TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de octubre de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución de 5 de febrero de 1996, que concedió la marca internacional núm. 1.937.046 "ROAD RUNNER RR" para productos de la clase 9.

SEGUNDO.- La sentencia de la Sala Territorial de instancia, tras reproducir la jurisprudencia de esta Sala dictada en aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, basa la declaración de compatibilidad de la marca aspirante "ROAD RUNNER RR" para productos de la clase 9 con las marcas enfrentadas número 963.051 ROAD RUNNER (CORRECAMINOS) con gráfico, para productos de la clase 12 y número 1.537.968 ROAD RUNNER (con gráfico) para productos de la clase 16, en la motivación que se advierte en el fundamento jurídico tercero:

"Existe identidad denominativa, en parte, entre la marca impugnada y las marcas de la entidad demandante, lo que llevaría a confusión si fuese para productos idénticos. Pero, como hemos visto, el art. 12 citado sólo establece la prohibición de concesión de nuevas marcas para productos o servicios idénticos o similares. No existe aquí ese requisito, pues los productos de las distintas marcas, no sólo son de grupos distintos, sino que tienen un tratamiento totalmente distinto en el mercado. Ninguna conexión existe entre "gafas y productos ópticos", con "vehículos" o con "papel y sus derivados".

En consecuencia, no existe razón alguna para denegar la marca solicitada; esa fue la razón por la que la OEPM concedió la marca pedida, y debió ser también la razón por la que la concedió anteriormente con el número 1.054.805, aunque después se dejase caducar."

TERCERO.- Procede estimar el primero, segundo y tercer motivos de casación articulados por la defensa letrada de la Entidad recurrente al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de forma, al advertirse que la sentencia incurre en manifiesta incongruencia omisiva vulnerando el invocado artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no decidir todas las cuestiones objeto de debate planteadas por la entidad actora en instancia, ya que prescinde de toda consideración jurídica sobre el riesgo de confusión de la marca aspirante número 1.937.046 ROAD RUNNER RR, con las marcas ROAD RUNNER con gráfico números 1.537.969 y 1.537.970, para productos de las clases 25 y 28; no discurre sobre la aplicabilidad del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que está afectado al producir la inscripción aprovechamiento de signo notorio, reconocido por la generalidad de los consumidores, de titularidad de la productora cinematográfica WARNER BROS, ni contiene razonamiento sobre la aplicación del artículo 13 d) de la referida Ley de Marcas, al no tener en cuenta los derechos de **propiedad** intelectual sobre el título de la obra cinematográfica "ROAD RUNNER", alegados en el escrito procesal de demanda.

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 37/2001, de 12 de febrero, la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en

incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descansa su fallo.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (R.C. 7083/1997) "el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

La congruencia de las sentencias no requiere una exhaustiva argumentación que discurra paralela con las alegaciones de las partes, bastando con un razonamiento suficiente que dé cumplida respuesta a las pretensiones de los sujetos de la relación procesal. Y que, tal y como afirma la doctrina constitucional, tratándose, no de las pretensiones, sino de las alegaciones aducidas por las partes para fundamentarlas, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales".

Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de septiembre de 1999 por vulnerar el *artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe conocer del enjuiciamiento de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, de conformidad con lo dispuesto en el *artículo 95.2 c) y d) de la Ley matriz* de esta jurisdicción contencioso-administrativa.

CUARTO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 1996 resuelve la inscripción registral de la marca denominativa "ROAD RUNNER RR", clase 9, gafas, monturas para gafas y artículos de óptica, observando que no procede tener en cuenta las marcas oponentes que amparan productos diferentes a los solicitados, toda vez que la marca 1.054.805 le fue concedida al mismo solicitante y posteriormente caducada según las prescripciones de la *Ley 32/1988, de Marcas*. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de octubre de 1996, desestima el recurso ordinario formulado por TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. en base a considerar que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el *artículo 12.1 de la Ley de Marcas*, por existir entre los distintivos enfrentados, el solicitado "ROAD RUNNER RR" número 1.937.046 y los oponentes "ROAD RUNNER" con gráfico, números 963.051, 1.537.968, 1.537.969, 1.537.970 y 1.537.971, no sólo una manifiesta disparidad gráfica, derivada del empleo por el oponente del dibujo característico del CORRECAMINOS, sino también una evidente disparidad aplicativa, porque mientras el signo solicitado ampara exclusivamente "gafas, monturas para gafas y artículos de óptica" incluidos en la clase 9 del Nomenclator Internacional, los oponentes amparan productos y servicios incluidos en las clases 12, 16, 25, 28 y 41, lo que elimina en consecuencia todo riesgo de confusión, apreciando la clara compatibilidad con la marca oponente 1.537.967, que pudo acceder al registro pese a la existencia de la marca **propiedad** del ahora solicitante ROAD RUNNER RR número 1.054.805 (hoy caducada), desestimando la infracción del *artículo 13 d) de la Ley de Marcas* al no haber procedido a aportar prueba alguna de la titularidad de un derecho de **propiedad** intelectual o **industrial** sobre la marca debatida, no procediendo estimar la existencia de un aprovechamiento indebido de la reputación al haber quedado demostrada la disparidad de conjunto existente entre los signos enfrentados.

QUINTO.- Procede desestimar que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y de 7 de octubre de 1996 hayan realizado una aplicación irrazonable o arbitraria del *artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas*.

La confrontación entre la marca aspirante denominativa "ROAD RUNNER RR" y las marcas opositoras revela que aun existiendo la identidad fonética en el empleo del vocablo ROAD RUNNER con los vocablos que identifican las marcas ya registradas, se diferencian en cuanto a la diversidad de campos aplicativos lo que impide que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación en relación con la procedencia empresarial del producto.

La interpretación aplicativa del *artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas*, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el *artículo 51 de la Constitución*, al reconocer como principio rector de la política

social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

SEXTO.- No cabe apreciar que la marca aspirante suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas por la Entidad recurrente, al no concurrir en este supuesto el presupuesto de aplicación del *artículo 13 c) de la Ley de Marcas*, que consiste en el riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, como resulta de la valoración comparativa de las referidas marcas, realizado en el fundamento jurídico anterior, al ser distintos los campos de aplicación.

En la inteligencia del *artículo 13 c) de la Ley de Marcas*, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, condiciones que no han quedado probadas en sede del recurso contencioso- administrativo

SÉPTIMO.- Debe declararse la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 7 de octubre de 1996 al ser contrarias al ordenamiento jurídico marcario por vulnerar el *artículo 13 d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas*, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de **propiedad** intelectual o **industrial**, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho.

Del examen de la documentación acompañada con el escrito procesal de demanda, se desprende que la Entidad recurrente en instancia posee la titularidad de la obra cinematográfica "ROAD RUNNER", según certificados expedidos por la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, por lo que de conformidad con el *artículo 10.2 de la Ley de propiedad intelectual* queda protegido el título de la obra, en atención a considerarse original la denominación de la obra cinematográfica, y se salvaguarda su utilización exclusiva por el titular conforme las cláusulas del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, lo que impide la incorporación registral de la marca aspirante "ROAD RUNNER RR".

Debe subrayarse que la finalidad de impedir el acceso al registro de marcas de signos o medios que reproduzcan creaciones protegidas por el derecho de autor, es garantizar el derecho exclusivo del titular del derecho de **propiedad** intelectual a la explotación de la obra cinematográfica y de su título original, evitando la utilización marcaria de estas creaciones sin autorización, quedando devaluadas las facultades del titular si se permite la inscripción por personas distintas de marcas que reproduzcan la obra protegida, o en otro caso su denominación identificativa como título "ROAD RUNNER" (Correcaminos).

Procede, consecuentemente, estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas sin efectuar expresa imposición de las costas causadas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

## FALLAMOS

Primero.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P.. contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de septiembre de 1999, que casamos y anulamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 7 de octubre de 1996 que se anulan por no ser

conformes a Derecho.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de este Tribunal Supremo, definitivamente , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez- Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Saubrier. Firmado.