

Roj: STS 5818/2012  
Id Cendoj: 28079130032012100418  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 515/2012  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil doce.

**VISTO** por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación número 515/2012, interpuesto por el Procurador Oscar García Cortes (posteriormente sustituido por la Procuradora D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Eugenia Carmona Alonso), en nombre y representación de ACCOR, SOCIÉTÉ ANONYME Á DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, contra la sentencia de fecha 15 septiembre de 2011, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 108/2008 , sobre marca. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- En el procedimiento contencioso administrativo antes referido, la mercantil ACCOR, Société Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, recurria la resolución dictada el 9 de octubre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de septiembre de 2006, por la que se concedía la inscripción de la marca núm. 2.680.100 "HOXHOTEL". La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid ( Sección Segunda) dictó sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011 , con el siguiente fallo:

*"Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ACCOR, Société ANonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, representada por el Procurador D. Oscar García Cortés, contra la resolución dictada el 9 de octubre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de septiembre de 2006, por la que se concedía la inscripción de la marca núm.2.680.100 "HOXHOTEL", la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas."*

Notificada la sentencia, por la representación de la mercantil recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por la Sala de instancia, 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 22 de febrero de 2012, el escrito de interposición del recurso de casación, en el que, expuso los dos motivos de impugnación siguientes:

Primero: al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al entender que el Tribunal de instancia no ha acomodado su sentencia al contenido de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional , así como del artículo 218 LEC supletoria de la anterior, al haber incurrido en incongruencia omisiva.

Manifiesta en este motivo que la sentencia recurrida no ha dado respuesta alguna a la invocación esencial que hizo la mercantil en su demanda para acreditar que el registro de la marca no sólo estaría incurrido en la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , sino que de forma especial incurriría en la prohibición del artículo 8.1 de la misma Ley , porque la marca "NOXHOTEL" impugnada aprovecharía en su propio beneficio el prestigio de la acreditada y notoria marca "NOVOTEL" que la sociedad ahora recurrente tenía registrada con muchos años de prioridad registral.

Segundo: al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción , invocando que la sentencia recurrida ha infringido la prohibición del artículo 6.1 b) de la vigente Ley de marcas 17/2001, y la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto legal en lo relativo a los criterios en base a los cuales ha de determinarse si existe o no la semejanza de signos a que se refiere la citada norma.

Manifiesta que dicha infracción legal tiene su origen en un manifiesto error de apreciación de los signos "NOVOTEL" y "NOXHOTEL" de las marcas en conflicto, tal y como dichos signos se presentan en el mercado, error determinante de la valoración de la prueba que ha hecho el juzgador *a quo* para decidir que esas marcas pueden convivir en el registro, si se tiene en cuenta que también ha podido influir el no haber realizado consideración ninguna sobre la identidad que presentan sus aplicaciones mercantiles, con lo que ha quedado viciado el procedimiento seguido por el juzgador para determinar si la convivencia de las marcas comparadas puede generar error en el mercado o asociación indebida de esas marcas.

Terminó suplicando dicte sentencia por la que:

"a) Declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) de 15 de septiembre de 2011 dictada en el recurso contencioso administrativo núm.108/2008

b) una vez casada la sentencia, y de conformidad con lo establecido en los apartados c ) y d) del art.95.2 LJCA , acuerde estimar el recurso contencioso-administrativo 108/2008 declarando la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la concesión de la marca núm.2.680.100 NOXHOTEL, en clase 43."

**TERCERO** .- Admitido el recurso de casación la parte recurrida Administración del Estado mediante escrito de 26 de junio de 2012 se abstuvo de formular oposición. Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondía.

Mediante escrito de 20 de julio de 2012, la Procuradora D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Eugenia Carmona Alonso, se personó en representación de la mercantil ACCOR en el presente recurso de casación, en sustitución del Procurador Sr.García Cortes.

**CUARTO** .- Se señalo para votación y fallo del presente recurso el día 12 de septiembre de 2012, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excm. Sra. D<sup>a</sup>. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO**.- La entidad mercantil ACCOR, Societé Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, impugna en casación la Sentencia dictada el 15 de septiembre de 2011 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la citada mercantil y confirmó las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la marca nº 2.680.100 "Noxhotel", solicitada por la sociedad "Curto Promociones Inmobiliarias S.L" para distinguir servicios de la clase 43 del nomenclátor internacional, "Servicios de restauración, alimentación, hospedaje temporal, servicios hoteleros". La entidad ahora recurrente se opuso en alzada a dicha concesión oponiendo diversos registros de su titularidad que protegen productos y servicios en la clase 42 del anterior Nomenclátor y clase 43 del actual para "Servicios de hostelería y restauración; explotación de moteles, restaurantes, comedores, salones de té, y bares (excepto clubes)... servicio de reserva de habitaciones de hotel para viajeros...", y "Restauración (alimentación); hospedaje temporal... servicios de hostelería; explotación de hoteles, moteles, restaurantes, comedores, salones de té, bares (excepto clubes)...servicios de reserva de habitaciones de hotel (...)" respectivamente, consistentes en las marcas internacionales "Novotel" denominativa núm 542.032 y mixta núm. 618.550 así como la marca comunitaria mixta núm. 3544137 "Novotel Accor Hotels" con gráfico, en la clase 43, entre otras.

La Sentencia recurrida, tras exponer la doctrina jurisprudencial general de esta Sala sobre la materia, funda la estimación del recurso en la siguiente consideración:

*<<En el caso presente, a juicio de este Tribunal, entre los signos enfrentados existen suficientes disparidades fonéticas y denominativas como para garantizar su recíproca diferenciación. En efecto, si el examen se efectúa atendiendo a una semejanza de conjunto, tal diferenciación resulta evidente con respecto a las oponente NOVOTEL ACCORD y NOVOTEL BIENVENIDO A CASA. Menos acusada es la diferenciación de la solicitada con la oponente NOVOTEL, pero existen rasgos o signos que las diferencian más allá del número de letras que en común tienen. Dicha diferenciación surge, desde el punto de vista fonético, con la primera*

*sílaba de cada una de las marcas enfrentadas (NOX-NO), sílaba que es la más significativa y relevante del conjunto marcario, diferenciación que se mantiene con la segunda (HO-VO) y que solo coinciden en la tercera. La diferenciación existente entre las dos primeras sílabas marca claramente la distinción, tanto denominativa como fonética, de las marcas enfrentadas, que impide cualquier riesgo de asociación o confusión en el público, lo que nos conduce a la desestimación del recurso que nos ocupa, con la consiguiente confirmación de las resoluciones impugnadas.>>*

El recurso se formula mediante dos motivos. El primero de ellos se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , y en él se aduce incongruencia omisiva por falta de respuesta de la Sentencia de instancia a las alegaciones formuladas por la recurrente. El segundo motivo se ampara en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional . En él se alega la infracción del artículo 6 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), y la Jurisprudencia que lo interpreta por no haber apreciado la posibilidad de diferenciación entre los signos en litigio y en el manifiesto error en la apreciación de la compatibilidad de las marcas en litigio, al haber utilizado la sala de instancia un mecanismo disgregador de las sílabas proscrito para tal valoración.

**SEGUNDO** .- En lo que se refiere al primero de los motivos impugnatorios, afirma la sociedad recurrente que la Sentencia impugnada ha incurrido en incongruencia omisiva. Y en efecto, el contraste de las alegaciones esgrimidas en la demanda y el pronunciamiento final emitido por la sala de instancia nos lleva a considerar que tiene razón la recurrente y por ende, es forzoso estimar el motivo y el recurso de casación. Ciertamente, tras la reiteración de la doctrina genérica sobre la comparación entre marcas, el examen del caso concreto, que es precisamente lo que debe resolver la Sala de instancia en respuesta a las alegaciones formuladas por la demanda contencioso administrativa, se circunscribe a la apreciación de que existen rasgos o signos entre las marcas enfrentadas que, a su juicio, las diferencian más allá de las letras que en común tienen, pasando seguidamente a realizar un análisis de las sílabas que conforman las marcas más similares "Novotel" y "Noxhotel", para concluir que las diferencias entre las sílabas marca la distinción tanto denominativa como fonética que le llevan a la afirmación de que tal distinción "impide cualquier riesgo de asociación o confusión". Pero nada se dice ni se aborda la cuestión esencial para el correcto enjuiciamiento de la compatibilidad de las marcas, referida a la notoriedad de las marcas oponentes, apoyada en diversa documentación que se acompaña con la demanda, cuya valoración se silencia.

Tal ausencia de pronunciamiento sobre la notoriedad de las marcas "Novotel" expuesta de manera clara y extensa en la demanda de instancia, implica una falta de respuesta a una alegación relevante ya que del razonamiento jurídico expuesto en el fundamento cuarto de la Sentencia en absoluto se desprende que se haya valorado o manejado la mencionada cuestión, que deviene sustancial en el examen de la pretensión deducida por la recurrente. El derecho fundamental a una tutela judicial efectiva exige que la respuesta judicial examine las razones y alegaciones sustanciales que fundamentan la pretensión deducida y que en este caso, por lo que se refiere a la notoriedad de la marca, ha quedado imprejuizada y ello implica una quiebra del derecho a obtener una respuesta congruente a las pretensiones formuladas que nos lleva a la estimación del primer motivo de casación.

**TERCERO** .-Casada y anulada la Sentencia de instancia procede resolver la cuestión planteada, según prescribe el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción . Pues bien, se trata en el caso de autos de decidir sobre las diversas cuestiones planteadas por la actora en la demanda contencioso administrativa.

Hemos de analizar las alegaciones formuladas en la demanda, incluyendo, pues, la alegación de la notoriedad de las marcas obstaculizantes, cuyo examen fue omitido por el Tribunal de instancia.

La sociedad recurrente impugnó la resolución de concesión de la inscripción de la marca solicitada "Noxhotel" invocando la prioridad registral de las marcas de su titularidad "Novotel", marca internacional denominativa en la clase 42 número 2.680.100, la marca internacional mixta "Novotel" 618.559, con gráfico, en la clase 42 y la marca comunitaria mixta número 3.544.137 "Novotel" con gráfico en la clase 43 del Nomenclátor, a lo que añade, como hemos expuesto, la notoriedad y el prestigio de las marcas de su titularidad en el sector de la hostelería y restauración.

Sostiene la referida entidad que la marca solicitada "Noxhotel" se dirige a amparar en la clase 43 unos servicios idénticos a los amparados por la marca "Novotel" en los que dicho distintivo es notoriamente conocido. Y afirma que a la marca "Noxhotel" le es de aplicación la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley de marcas en razón del riesgo que corre la marca notoria "Novotel" de que aquella otra se aproveche del prestigio de ésta.

Pues bien, hemos de considerar que se ha acreditado el carácter notorio de la marca "Novotel", a través de la diversa documentación obrante en autos. Así es de subrayar los documentos que se acompañan con la demanda entre los que se reseña a la recurrente ACCOR Societé Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance entre las principales cadenas hoteleras internacionales en España y su notable presencia en internet de los hoteles y servicios que se distinguen con la marca "Novotel".

Como es sabido, la Ley de Marcas ha tomado en consideración la conveniencia de otorgar una protección reforzada a las marcas renombradas y notorias, a fin de evitar el ilegítimo aprovechamiento de la reputación obtenida por ellas. Y hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene una difusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protección reforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimiento acentuado de una marca en el mercado.

El carácter notorio de la marca opuesta en el sector del mercado pretendido debe conducir a un criterio más riguroso -no más benigno- de apreciación del riesgo de confusión, lo que lleva a la conclusión de que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas, bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial.

Y en efecto, esta Sala considera que el parecido entre los signos en litigio, singularmente de las marcas "Novotel" y "Noxhotel" (según se circunscribe el recurso), ambas denominativas y para el mismo sector del mercado -servicios hoteleros y de restauración-, pueden ocasionar un riesgo de confusión o de asociación que debe conducir a la denegación del registro solicitado.

No es óbice el que la marca solicitada se distinga en las letras "X" y "H", según indica la sala de instancia, pues como afirma el recurrente ello implica la utilización de un mecanismo disgregador que según nuestra jurisprudencia no es adecuado en el necesario juicio comparativo, en el que impera es la valoración del conjunto de los signos en liza. Y, realmente las denominaciones confrontadas resultan fonéticamente muy similares y dicha semejanza fonética puede originar un evidente riesgo de confusión o asociación con una marca notoria en el sector de la hostelería.

En consecuencia, deben anularse las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en vía contencioso administrativo y denegarse definitivamente el registro solicitado.

**CUARTO.-** Las razones que se han expuesto en los dos anteriores motivos conducen a la estimación del recurso de casación, casando y anulando la Sentencia recurrida y, asimismo, a la estimación del recurso contencioso administrativo *a quo*, anulando las resoluciones administrativas impugnadas en el mismo y denegando de manera definitiva la inscripción de la marca solicitada.

**QUINTO.** - De acuerdo con lo prevenido en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

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.-** Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por ACCOR, Societé Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, contra la sentencia de 15 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 108/2008, sentencia que casamos y anulamos.

**Segundo.** - Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo 108/2008, interpuesto por ACCOR, Societé Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance, contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de la marca "NOXHOTEL" en fechas 12 de septiembre de 2006 y 9 de octubre de 2007, resoluciones que anulamos, y se deniega la inscripción de la misma.

**Tercero.** - No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.

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.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.-**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada



Ponente Excm. Sra. D<sup>a</sup>. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ