

Roj: STS 7549/2012  
Id Cendoj: 28079130032012100526  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 1185/2012  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 1185/2012, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María-Dolores Tejero García-Tejero, en nombre y representación de Don Modesto , contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 275/2008 , interpuesto contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ha comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación que legalmente ostenta, y «EXPASA, AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A.», representada por el Procurador Don Santiago Tesorero Díaz.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso número 275/2008 , interpuesto por Don Modesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2007, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por «Expasa, Agricultura y Ganadería, S.A.» contra la resolución de la misma Oficina de 20 de enero de 2003, la cual había concedido la ampliación de la marca gráfica 198.648, «H», para ganado caballar.

**SEGUNDO** .- En fecha 29 de septiembre de 2011 la Sala dictó Sentencia con este fallo:

*<<Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas.>>*

**TERCERO**.- La Procuradora Doña María-Dolores Tejero García-Tejero, en representación de Don Modesto , interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1185/2012 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

-Por infracción -al amparo del Artículo 88.1.c) y 2- de las normas reguladoras de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , "por estar designada su supletoriedad en lo no previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Disposición Final Primera ), EXISTIENDO FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA QUE PROVOCA A ESTA PARTE MANIFIESTA INDEFENSIÓN".

- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y/o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate ( Art. 88.1.d) "en razón de la inadecuada apreciación y aplicación del Artículo 6.1 de la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre."

**CUARTO**.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, de conformidad con las normas de reparto. Y dado el traslado correspondiente, el Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición, mientras sí lo hizo el Procurador Don Santiago Tesorero Díaz, en representación de «Expasa, Agricultura Y Ganadería, S.A.», suplicando dicte sentencia que con desestimación del recurso, confirme la sentencia impugnada con imposición en costas a la parte recurrente.

**QUINTO.-** Se señaló para votación y fallo el 24 de octubre de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

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

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Don Modesto recurre en casación la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaba la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoria de la ampliación de una marca propiedad de aquel. Dicha marca, número 198.648, consiste en un gráfico formado por una letra H mayúscula cuyo trazo transversal forma en el centro un arco. La marca fue solicitada en el año 1947 para la clase 31 del nomenclátor, en especial para «ganadería de todas clases, exceptuando ganadería caballar», y el 19 de junio de 2002 su titular interesó la ampliación precisamente a «ganadería caballar».

Concedida en un primer momento la ampliación, luego fue denegada en la resolución del recurso de alzada interpuesto por la entidad «Expasa Agricultura y Ganadería, S.A.», aquí recurrida. Esencialmente, la Oficina consideró incompatible la ampliación con la marca nacional 2.198.569 de la oponente, puesto que su semejanza gráfica y la identidad de los productos inducen riesgo de confusión. En cuanto a la marca comunitaria 1.255.751, también opuesta por la aquí recurrida, consideró posible denegar la ampliación también en base a dicha marca por no ser definitiva su anulación por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), cuestión esta a la que después nos referiremos con mayor detenimiento.

El actual recurrente impugnó esta decisión en vía contencioso-administrativa con fundamento en dos argumentos: la inexistencia de semejanza gráfica generadora de confusión entre el signo que pretendía registrar y los invocados por la oponente, y la inaptitud obstaculizante de la marca comunitaria por haber adquirido firmeza su declaración de nulidad.

La Sala de Madrid expuso someramente el objeto del recurso y reprodujo la doctrina sobre la confundibilidad de las marcas que deriva de la prohibición del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, cita legal que resulta incorrecta al ser aplicable la legislación anterior a causa de la fecha en que se presentó la solicitud (disposiciones transitoria primera y final tercera de la nueva Ley). Después fundamentó su pronunciamiento en estos términos:

*<< Con independencia de que el recurrente tenga registrada su marca con anterioridad, ésta distinguía otro tipo de ganaderías, por lo que no podía haber confusión en el consumidor sobre la propiedad de los animales.*

*Sin embargo ha solicitado ampliación para "ganadería caballar"; la marca oponente es prácticamente idéntica, como además reconoce el demandante.*

*Si posteriormente al dictado de la resolución la marca hubiera sido anulada como alega el recurrente, ello no afecta al debate ya que como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Marzo de 2000 (recurso 1497/92, 2000/3013), si la caducidad (o nulidad) de la marca obstaculizante se produce con posterioridad a las resoluciones administrativas "la naturaleza esencialmente revisora de esta jurisdicción no permitirán al Tribunal a quo ir más allá; en su función revisora, de comprobar la corrección legal de las resoluciones administrativas impugnadas, con arreglo a la situación fáctica existente en el momento en que las mismas se produjeron. Máxime teniendo en cuenta que la denegación de inscripción nunca tiene un efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisión, ante una circunstancia sobrevenida que altera la posibilidad de una nueva decisión ante una circunstancia sobrevenida que altera la situación fáctica en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolución denegatoria no estuviera ajustada a derecho.*

*Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.*

*Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.*

*De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.*

*Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando*

*concurrir las circunstancias señaladas ( sentencias de 25 de mayo de 2000 , 13 de febrero y 13 de marzo de 1997 , y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida. >>*

**SEGUNDO.-** Como hemos adelantado en los antecedentes de esta resolución, el presente recurso se fundamenta en dos motivos, el primero de ellos amparado en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por falta de motivación causante de indefensión.

En el desarrollo del motivo se denuncia, en síntesis, que la Sentencia de instancia no menciona qué marca de las siete opuestas en vía administrativa es la que determina la incompatibilidad con la ampliación solicitada. Cita en su apoyo las Sentencias de este Tribunal Supremo de 18 de marzo y 22 de julio de 2010 .

La entidad recurrida rebate este planteamiento alegando que el motivo carece manifiestamente de fundamento, por lo que debe ser inadmitido. Esta afirmación se fundamenta en que el recurrente tiene pleno conocimiento de la marca concreta que fue tenida en cuenta para desestimar su pretensión, pues fue correctamente identificada por la Oficina y ello relevaba al Tribunal de identificarla de nuevo. A su juicio, existe una motivación implícita que permite conocer los criterios que fundamentan la decisión de la Sala.

**TERCERO.-** Este motivo no se halla desprovisto de fundamento, como prueba su necesario acogimiento por la Sala.

Hay una constante doctrina sobre la motivación de las sentencias amparada en los artículos 24 y 120.3 de la Constitución y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y, en lo que afecta al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el artículo 67 de la Ley de la Jurisdicción y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria. No es preciso reproducir ahora, por notoria, dicha doctrina. Basta con destacar que es unánime el criterio acerca de que dicha exigencia procesal implica que la resolución judicial debe expresar, de forma congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (últimamente, Sentencias del Tribunal Constitucional 182/2011, 21 de noviembre de , y 145/2012, de 2 de julio , conforme a una jurisprudencia que hemos aplicado de manera uniforme por este Tribunal, por ejemplo en las recientes Sentencias de 26 y 28 de abril , RC 1913/2011 y 2782/2008 , y de 7 y 22 de junio , RC 4112/2010 y 2137/2009 , todas de este año 2012).

En lo que ahora interesa, la resolución administrativa impugnada basó su parecer en la incompatibilidad de la ampliación solicitada por el actual recurrente con dos marcas prioritarias, la nacional 2.198.569 y la comunitaria 1.255.751. No obstante, la incompatibilidad con la última fue una apreciación subsidiaria y dependiente de la anterior. La Oficina expresó con absoluta claridad que la marca comunitaria, pese a haber sido anulada por la OAMI, se hallaba en vigor hasta que la anulación fuera definitiva, lo que fundamentó en el artículo 56.6 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En caso de que la marca comunitaria fuera la única marca opuesta a la ampliación, debería suspenderse el procedimiento en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 17/2001 , que consideraba aplicable en su aspecto procedimental, pero esta hipótesis no concurría a causa de que había sido también opuesta una marca nacional, la 2.198.569, que era incompatible con la ampliación.

El actor alegó ante el Tribunal la compatibilidad de la ampliación con todas las marcas opuestas en vía administrativa, entre ellas la nacional 2.198.569, así como la inadecuada consideración por la Oficina de una marca comunitaria que ya había sido anulada.

La Sentencia recurrida parte de la existencia de una única marca oponente, como reitera en dos de sus fundamentos: el primero, donde resume el planteamiento del litigio, y el tercero, destinado al análisis del caso concreto. No obstante, de la referencia a la jurisprudencia relativa a los efectos de la nulidad sobrevenida de las marcas puede inferirse que para la Sala dicha única marca es la marca comunitaria, y solo desde esta perspectiva analiza el riesgo de confusión de los signos enfrentados.

De este modo omite pronunciarse sobre la incompatibilidad entre la ampliación de la marca del demandante y la marca nacional 2.198.569, que había sido el principal sustento del acto administrativo. Tal omisión infringe el principio de exhaustividad de las resoluciones judiciales, así como el deber de motivar sobre uno de los esenciales aspectos debatidos en el proceso. Ni la interpretación más flexible de la motivación de las sentencias permitiría concluir que subyace en la resolución impugnada una respuesta implícita a tal cuestión.

**CUARTO.-** La estimación del motivo conlleva la casación de la Sentencia recurrida y también, conforme al artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, la ocupación por esta Sala de la posición de tribunal de primera instancia para resolver el recurso contencioso-administrativo.

Pues bien, desde este enfoque la solución debe ser desestimatoria de la pretensión del recurrente.

Para efectuar en alzada el juicio comparativo que impone la valoración de la compatibilidad entre las marcas, la Oficina Española de Patentes y Marcas contó con las marcas alegadas por la recurrente en alzada tanto en el escrito original del recurso como en una posterior ampliación, las cuales aparecen recogidas en el impreso de la resolución de alzada bajo el enunciado «3. Fundamentos del recurso interpuesto». No obstante, el examen que ahora ha de acometer la Sala queda limitado a las marcas que fueron consideradas incompatibles en la resolución de la alzada, acto administrativo que configura el objeto de la acción de impugnación deducida en el proceso.

La ampliación pretendida, y que ha sido anteriormente descrita, estaba destinada a distinguir «ganado caballar», dentro de la clase 31 del nomenclátor internacional, y la marca nacional 2.198.569, también en la misma clase, identifica un «hierro de ganadería caballar». La similitud de las marcas en su aspecto gráfico es muy notable, de modo que la única diferencia consiste en que esta última dispone de una pequeña letra «c» ubicada en el espacio superior comprendido entre las líneas verticales y la horizontal de la letra H.

El parecido de ambos signos y la afinidad aplicativa son elementos determinantes del riesgo de confusión o de asociación del origen empresarial de los productos que trata de precaver la prohibición del antiguo artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, al igual que el artículo 6.1 de la vigente. La única diferencia entre las marcas queda reducida a la letra «c» con que cuenta la oponente, grafismo puramente accesorio de la «H» característica que predomina el conjunto y que resulta insignificante a efectos distintivos en una impresión general o global de la marca, pues no evita el peligro de vincular ambos signos.

Por otro lado, la marca comunitaria 1.255.751, dentro de idéntica clase, comprende un mayor número de productos, entre ellos «animales vivos», y no posee la letra «c» de la marca nacional del mismo titular. En este caso existe una identidad entre este signo y el original 198.648 del recurrente, con un coincidente ámbito de aplicación a causa de la conexión entre la «ganadería de todas clases» que protege la marca prioritaria y los «animales vivos» que ampara la marca más reciente. Por esta causa la marca comunitaria fue anulada por resolución de 26 de enero de 2004 de la División de anulación de la OAMI. Contra esta resolución se interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por «Expasa Agricultura y Ganadería, S.A.». Según la documentación aportada con la demanda, no impugnada de contrario, «Expasa» desistió del recurso, lo que dio lugar al Auto del Presidente de la Sala Primera de Tribunal de Primera Instancia de 26 de junio de 2008 decretando el archivo del asunto, de modo que puede considerarse definitiva a partir de esta fecha la anulación de la marca comunitaria 1.255.751.

Pero, como ya hemos indicado, el criterio de la Oficina que es impugnado por el recurrente se asienta de manera principal, y decisiva, en la incompatibilidad de la ampliación con la marca nacional, por lo que, una vez apreciada la corrección de este juicio, las vicisitudes de la marca comunitaria no son relevantes para la decisión del litigio ni, por tanto, de este recurso.

**QUINTO .-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, no procede imponer las costas procesales de la primera instancia al no apreciarse temeridad o mala fe, así como tampoco las del presente recurso en aplicación del número 2 del mismo precepto.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

## FALLAMOS

**PRIMERO.-** HA LUGAR al recurso de casación número 1185/2012, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María- Dolores Tejero García-Tejero, en nombre y representación de Don Modesto, contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 275/2008, que casamos.

**SEGUNDO.-** DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo formulado por la mencionada Procuradora, en la misma representación de Don Modesto, contra la resolución de la Oficina Española de



Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2007, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por «Expasa, Agricultura y Ganadería, S.A.» contra la resolución de la misma Oficina de 20 de enero de 2003.

**TERCERO.-** No hacemos imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias.

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