



Roj: STS 6715/2012  
Id Cendoj: 28079130032012100477  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 3  
Nº de Recurso: 6350/2011  
Nº de Resolución:  
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

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

Visto por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 6350/2011, interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez Hernández en nombre y representación de EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. contra la Sentencia de 20 de octubre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 367/2008 , sobre marca "El Economista". Habiendo comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa legalmente conferida y el CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA representado por la Procuradora Dª Marta Sanagujas Guisado.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso contencioso-administrativo número 367/2008 , interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de noviembre de 2007 que desestimó el recurso de alzada contra la resolución de concesión de la marca 2.693.611 "El Economista" para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.

**SEGUNDO** .- La expresada Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dicta Sentencia el 20 de octubre de 2011, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 367/08 , cuyo fallo es el siguiente:

*"Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por "CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anularla parcialmente y la anulamos en el sólo sentido de suprimir el registro de la marca "EL ECONOMISTA" para las clases 9, 35, y 41 del Nomenclator Internacional, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales."*

**TERCERO**.- Notificada la referida Sentencia a las partes, la representación procesal de Editorial Ecoprensa, S.A., presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió ordenando emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

**CUARTO**.- Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo como recurrente el Procurador Sr. Vázquez Hernández en nombre y representación de Editorial Ecoprensa S.A., al tiempo que presentó escrito de interposición del recurso de casación con fecha 7 de enero de 2012, en el que se plantean dos motivos impugnatorios:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.d) por infracción de los criterios de interpretación de la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 6.1.b) y 6.2.a) de la Ley de Marcas , en relación con el artículo 14 CE .

Considera que la sentencia ha vulnerado la doctrina jurisprudencial de esta Sala en materia de prioridad registral aplicándola de manera errónea. Dicho principio sería aplicable por la preexistencia de la marca 45.722 (en la clase 16) a favor de la recurrente.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Por considerar que la Sala no ha aplicado correctamente los criterios para la correcta aplicación de la prohibición de registro pues, en la comparación efectuada, tendría que haberse prescindido de los elementos genéricos de la marca propiedad de la actora.

Terminando por suplicar dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en el aducidos, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" ante el Tribunal "a quo", se confirmen las resoluciones adoptadas en el expediente por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la marca "El Economista" en clases 3, 9, 14, 16, 18,, 25, 28, 35, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor internacional, y que por el contrario es procedente declarar la concesión de su registro en todas esas clases.

**QUINTO.-** Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto en los términos expuestos, formula la Abogacía del Estado escrito de oposición al recurso de casación con fecha 9 de mayo de 2012, en el que manifiesta que nada tiene que oponer a un recurso en el que se sostiene la conformidad a Derecho de la resolución administrativa impugnada en la instancia.

Por su parte, el Consejo General de Colegios de Economistas de España representado por la Procuradora D<sup>a</sup> Marta Sanaguas Guisado, formuló oposición mediante escrito de 18 de junio de 2012, suplica se dicte sentencia por la que se desestime el mismo, con condena en costas a la parte recurrente.

**SEXTO.-** Se señaló para votación y fallo el 11 de septiembre 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.-** Es objeto del presente recurso de casación la Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secc. 2<sup>a</sup>), en el recurso 367/2008 que estima parcialmente el recurso deducido frente a la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas y acuerda la supresión del registro de la marca "El Economista" para las clases 9, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, manteniéndolo para el resto de las clases concedidas.

La Sentencia fundamenta su decisión en la existencia, entre las marcas enfrentadas, de similitudes susceptibles de generar confusión en el mercado, por lo que estima el recurso contencioso-administrativo, anulando, por no ser conforme a derecho, las resoluciones recurridas, y denegando el registro interesado, en atención a los siguientes argumentos:

*<<[...] Analizando pues en concreto las denominaciones enfrentadas, "E ECONOMISTA" y "EL ECONOMISTA" entiende la Sala que en efecto, se trata de denominaciones idénticas tanto desde el punto de vista gráfico como fonético que van a coincidir en los mismos canales de comercialización dentro de las clases 9, 16, 35, y 41 del Nomenclator Internacional creando un altísimo riesgo de confusión entre los consumidores toda vez que ambas marcas pretenden amparar "publicaciones electrónicas y aparatos para la reproducción del sonido e imagen; publicaciones, folletos y material de instrucción o de enseñanza; servicios de publicidad, administración y dirección de empresas y negocios; y servicios de educación y esparcimiento, de organización de conferencias, simposiums etc etc. Concorre pues la doble identidad denominativa y de productos exigida por la actual Ley de Marcas para que opere la inscripción genérica de inscripción del art. 6 .*

*Por lo que respecta, sin embargo a la clase 16 del Nomenclator Internacional, la empresa "EDITORIAL ECOPRENSA S.A." titular de la marca impugnada, ostenta asimismo la titularidad registral de la marca nº 456.722 "EL ECONOMISTA" que distingue una revista financiera desde el año 1.922, anterior por tanto a la marca opuesta por el recurrente y con la que lleva conviviendo en el mercado desde que se le concedió. Por tanto, si bien dicha situación fáctica resulta indubitada, no podemos entender que se trata de una mera extensión de marca, porque la identidad aplicativa lo impide, por lo que procede la estimación parcial del recurso.>>*

**SEGUNDO** .- Contra esa sentencia, decíamos en los antecedentes de esta resolución, la parte recurrente ha formulado el recurso de casación que nos ocupa, en cuyo escrito de interposición se alegan dos motivos:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con la jurisprudencia dictada en aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , en relación con el artículo 14 CE .

Considera que la sentencia ha vulnerado la doctrina jurisprudencial de esta Sala en materia de prioridad registral aplicándola de manera errónea. Dicho principio sería aplicable por la preexistencia de la marca 45.722, "El Economista" (en la clase 16) a favor de la recurrente.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Por considerar que la Sala no ha aplicado correctamente los criterios para la correcta aplicación de la prohibición de registro pues, en la comparación efectuada, tendría que haberse prescindido de los elementos genéricos de la marca propiedad de la actora.

**TERCERO.-** En primer lugar debemos significar que resulta aplicable a este caso la excepción de la continuidad registral, habida cuenta de la concurrencia de los requisitos que venimos exigiendo para poder admitir a registro una marca amparada en la prioridad registral de otra, por proteger el mismo ámbito que aquélla, con desplazamiento de las marcas intermedias.

En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:

*" El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982 , 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 , entre otras.*

*La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece "[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible "*

En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ) , 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ) , entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos "el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella."

Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos. Esto es lo que ha sucedido en el supuesto de hecho que contemplamos, en que la recurrente, Editorial Ecoprensa SA, titular registral de la marca número 456.722, "El Economista", distingue una publicación "revista financiera" desde 1922, se opone a la supresión del registro de la marca "El Economista" para las clases 9, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, en atención a la relación y vinculación existente entre la marca anteriormente concedida y la actual.

Tomando en consideración el contenido de la clase 35, y que algunos de los servicios, en concreto: "Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales", tienen una estrecha relación con los servicios de la clase 16, hemos de entender que sus ámbitos de aplicación se hallan muy próximos, de modo que la marca en discusión no es sino una extensión de la prioritaria de la misma empresa que recurre en casación. Es por ello que el motivo de impugnación debe ser acogido en este punto en particular, de la clase 35, y rechazado respecto a los restantes.



No así, sin embargo, respecto de la inscripción de la marca de referencia en las clases 9 y 41, las cuales, tienen por objeto: la primera (9) " *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores*"; y la segunda (41) " *Servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales*". Efectivamente, la nueva marca que sobre la base de la "primitiva" pretende su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, ha de respetar la protección de que legítimamente gozan las marcas "intermedias" en relación con los productos que identifican. La preexistencia de la marca primitiva no le permite ampliar sus efectos hasta el punto de alcanzar productos o servicios que no poseen vinculación alguna con la prioritaria, tal y como en el presente caso sucede, por lo que, en consecuencia, el motivo debe ser desestimado en lo que a la clase 9 y 41 se refiere.

**CUARTO** .- En orden al que como segundo motivo impugnatorio se plantea, debemos reiterar nuevamente que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 6.1 b) de la Ley de marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares -como elemento esencial a la hora de ser comparados los signos-, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no cabe tachar de irrazonable concluir que las marcas enfrentadas poseen un ámbito aplicativo sustancialmente igual habida cuenta de que los productos que amparan se comercializan a través de los mismos canales de distribución, lo que aumenta el riesgo de confusión en el consumidor medio. La Sala razona que existe una notable semejanza entre las marcas enfrentadas desde una perspectiva fonética y gramatical. Dicho criterio se nos revela razonable y por tanto intangible en casación, pese a que bajo la cobertura de este recurso haya intentado la recurrente reproducir el debate de instancia tanto al socaire de una argumentación relativa a una aplicación errónea del artículo 6.1 b) de la Ley de marcas y de la Jurisprudencia que lo ha interpretado.

En todo caso, hemos de indicar que la pretendida doctrina jurisprudencial que la recurrente invoca en apoyo de su tesis, no puede tampoco ser acogida, toda vez que dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril , 10 y 12 de junio , 22 de julio , 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002 -.



En el presente caso no se aprecia que la sentencia recurrida, cuyos fundamentos se aceptan, se haya incurrido en error de hecho o arbitrariedad en la valoración de los elementos de hecho que se integran en el artículo 6.1b) de la Ley de Marcas . En efecto, las denominaciones "E ECONOMISTA" y "EL ECONOMISTA" poseen una gran semejanza entre sí, lo que puede generar en la atención del consumidor un riesgo de asociación que la norma pretende evitar, de modo que, hemos de desestimar el motivo que nos ocupa.

**QUINTO** .- Procede, por tanto, la estimación parcial del recurso de casación, y de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional no concurren las circunstancias legales para la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución

## FALLAMOS

**Primero.-** Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de casación número 6350/2011, interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez Hernández en nombre y representación de EDITORIAL ECOPRENSA, S.A. contra la Sentencia de 20 de octubre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 367/2008 , que casamos y anulamos, con el alcance y límites reflejados en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.

**Segundo.-** Que ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA representado por la Procuradora Dª Marta Sanagujas Guisado contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de noviembre de 2007 que desestimó el recurso de alzada contra la resolución de concesión de la marca 2.693.611 "El Economista", que anulamos por no ser conformes a Derecho, y en su lugar acordamos el acceso al Registro de la marca solicitada en los servicios de la clase 35, referida a los "*Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales*".

**Tercero.-** No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de 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 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.- María 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. Dª. María Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.