

TRIBUNAL SUPREMO*Sentencia 1261/2025, de 17 de septiembre de 2025**Sala de lo Civil**Rec. n.º 7980/2024***SUMARIO:****Propiedad industrial. Marcas. Registro de marcas. Riesgo de confusión. Homonimia parcial. Nombres y apellidos.**

Debe extremarse el cuidado para evitar el riesgo de confusión en un consumidor medio. Como regla general, la marca compuesta por un nombre y/o un apellido, aunque sea de uso corriente o frecuente, puede tener carácter distintivo, siempre y cuando no sea descriptivo o genérico de la marca o confronte con un derecho anterior y los criterios de apreciación de la distintividad de un nombre personal no deben ser más rigurosos que los aplicables a otros tipos de marcas y su análisis debe realizarse en concreto, en consideración a los productos y servicios para los que se solicita el registro y la percepción de los sectores de los que se trate.

Deben tenerse en cuenta las circunstancias propias del caso, en particular que el apellido de que se trate sea poco corriente, o por el contrario, muy común, lo que puede afectar al carácter distintivo. También debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita el registro de su nombre y/o apellido. También se señala que la posición del apellido en el conjunto de la marca -si contiene más términos- deberá examinarse en conjunto con los factores pertinentes del caso, para apreciar la impresión de conjunto.

En este caso, todas las marcas confrontadas tienen en común el apellido y designan los mismos productos (fundamentalmente, vinos). Como se trata de un apellido infrecuente, resulta por sí específicamente distintivo y aunque se introduzcan otras palabras o términos, no cabe descartar que la impresión de conjunto del consumidor sea la misma. Si bien es cierto que la homonimia parcial puede resultar admisible, ello no impide que pueda existir riesgo de confusión

Es por tanto 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, pero ninguna de ellas es aplicable al caso de autos pues una y otra subrayan que, ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de éste debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión o asociación.

Advertir además que es jurisprudencia reiterada de esta sala que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia.

PONENTE: PEDRO JOSE VELA TORRES

Magistrados:

IGNACIO SANCHO GARGALLO

RAFAEL SARAZA JIMENA

PEDRO JOSE VELA TORRES

NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO

Síguenos en...



FERNANDO CERDA ALBERO

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.261/2025

Fecha de sentencia: 17/09/2025

Tipo de procedimiento: RECURSO DE CASACIÓN

Número del procedimiento: 7980/2024

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 11/09/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Procedencia:

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Fernando Javier Navalón Romero

Transcrito por: MAJ

Nota:

RECURSO DE CASACIÓN núm.: 7980/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Fernando Javier Navalón Romero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1261/2025

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D.^a Nuria Auxiliadora Orellana Cano

D. Fernando Cerdá Albero

En Madrid, a 17 de septiembre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por D. Joaquín, representado por la procuradora D.^a Francisca Amores Zambrano, bajo la dirección letrada de D. Luis Miguel Polo Flores, contra la sentencia n.º 200/2024, de 19 de julio, dictada en única instancia por la Sección 32.^a de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Juicio Verbal n.º 215/2023, en recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 19 de septiembre de 2023, sobre denegación de registro de marca. Ha sido parte recurrida DIRECCION000., representada por la procuradora D.^a Ascensión de Gracia López Orcera y bajo la dirección letrada de D.^a Inmaculada López Visús.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no se ha personado ante esta Sala.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

Síguenos en...



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en única instancia

1.-La procuradora D.^a Francisca Amores Zambrano, en nombre y representación de D. Joaquín, interpuso recurso jurisdiccional contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 19 de septiembre de 2023, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 22 de septiembre de 2023, que desestima el recurso de alzada contra la denegación del registro de la marca n.º M4168467.

2.-El recurso fue presentado el 29 de septiembre de 2023 y, turnado a la Sección 32.^a de la Audiencia Provincial de Madrid, se registró como Juicio Verbal núm. 215/2023. Admitido a trámite el recurso, se requirió a la OEPM la remisión del expediente administrativo, y, una vez recibido, se tuvo por personada y parte a la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado y se emplazó a los posibles interesados para personarse en el procedimiento. Igualmente se emplazó a la actora para formalizar la demanda.

3.-La procuradora D.^a Francisca Amores Zambrano, en representación de D. Joaquín, formuló demanda en la que solicitaba se dicte sentencia:

«Estimando este recurso, declarando nula y sin ningún valor ni efecto la resolución de desestimación del recurso de alzada de fecha 19 de septiembre de 2023 por la que se denegó el registro de marca nacional núm. M4168467 (2) " DIRECCION001", clase 33, por no hallarse ajustada a Derecho y, declarando improcedente su denegación, ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a la Administración y a quién se opusiera a la pretensión de esta parte.»

4.-La procuradora D.^a Ascensión de Gracia López Orcera, en representación de DIRECCION000., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba :

«[...] dicte sentencia por la que se acuerde la íntegra desestimación de la demanda, con expresa condena en costas a la actora por su temeridad y mala fe.»

5.-La Abogada del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda, con expresa condena en costas a la parte demandante.

6.-Tras seguirse los trámites correspondientes, la sección 32.^a de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia n.º 200/2024, de 19 de julio, cuya parte dispositiva dispone:

«1º.- Desestimamos el recurso interpuesto por la representación de D. Joaquín contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 19 de septiembre de 2023 por la que se desestimó el recurso de alzada de esa parte y se confirmaba la denegación de la marca número M4168467.

2º.- Imponemos a la parte demandante/recurrente las costas derivadas de este procedimiento.»

SEGUNDO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.-La procuradora D.^a Francisca Amores Zambrano, en representación de D. Joaquín, interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción del Art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante, "LM") y de la jurisprudencia que lo interpreta sobre la homonimia parcial en caso de nombre y apellidos del solicitante y la interpretación restrictiva del riesgo de asociación.

»Segundo.- Infracción del Art. 46.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante, "LM") y de la jurisprudencia que sobre oponibilidad de la oponibilidad de actos jurídicos de transmisión de la marca frente a terceros de buena fe lo desarrolla.»

Síguenos en...



2.-Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 21 de mayo de 2025, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1º Admitir todos los motivos del del recurso de casación.

2º) De conformidad con el art. 485 LEC la parte recurrida podrá formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días desde la notificación de este auto».

La OEPM no se personó ante esta Sala en el trámite de casación.

3.-Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.-Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 11 de septiembre de 2025, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-D. Joaquín solicitó el registro de una marca denominativa, « DIRECCION001», para la clase 33 del nomenclátor internacional (en concreto, para bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas), en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

2.-La solicitud de registro fue denegada por la OEPM al apreciar riesgo de confusión con diversos signos prioritarios registrados por la compañía mercantil DIRECCION000. En concreto, los siguientes: 1º) M0749758, denominativa « DIRECCION002» (con prioridad de abril de 1974), en la clase 33, para vinos, espirituosos y licores; 2º) A008619868, denominativa « DIRECCION000» (con prioridad de octubre de 2009) en la clase 33, para bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas); y 3º) A008645351, denominativa « DIRECCION003» (con prioridad de octubre de 2009), en la clase 33, para bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

3.-El Sr. Joaquín interpuso una demanda contra dicha resolución de la OEPM ante la Sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que alegó, resumidamente, que la oponente carecía de legitimación, que el apellido Joaquín daba fuerza distintiva a la marca solicitada y evitaba el riesgo de confusión con las de la oponente y que debería tenerse en cuenta la jurisprudencia sobre la coincidencia en el registro de marcas de signos con homonimia parcial.

4.-El Abogado del Estado, en representación de la OEPM, se opuso a la demanda y solicitó su desestimación y la confirmación de la resolución de la OEPM.

5.-Tras la sustanciación del juicio, la Audiencia Provincial dictó una sentencia desestimatoria de la demanda. Respecto de la legitimación de la oponente, DIRECCION000. consideró que la tenía por haber adquirido mediante fusión por absorción la titularidad de todos los bienes y derechos de las sociedades que en su día registraron las marcas prioritarias. En cuanto al riesgo de confusión, la semejanza entre los signos confrontados es evidente, ya que hay una coincidencia de apellidos, aunque sea parcial, y los registros se refieren a unos mismos productos. Por último, argumentó que la denominada doctrina de la admisión de la coexistencia de marcas en supuestos de homonimia parcial tenía mejor encaje en los supuestos de marcas procedentes de un mismo tronco común (familiar, empresarial, etc.), que una vez desgajado justificaba una cierta tolerancia al empleo de signos con un cierto parecido; pero no es éste el caso litigioso, donde no se dan esa clase de circunstancias.

6.-El Sr. Joaquín interpuso un recurso de casación.

SEGUNDO.- Consideraciones generales sobre el recurso de casación contra sentencias de Audiencias Provinciales en única instancia resolutorias de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

1.-La vigente redacción del art. 477.1.II LEC, llevada a cabo por el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, permite recurrir en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en única instancia en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

No ofrece duda que todas las prescripciones que siguen a continuación en los siguientes párrafos del art. 477 LEC sobre los motivos (infracción de ley, interés casacional, interés casacional notorio) y otros requisitos de formulación y admisibilidad son aplicables a estos recursos de casación. En consecuencia, el recurso debe basarse en la infracción de norma procesal o de norma sustantiva; y debe justificar el interés casacional, ya sea ordinario, ya sea notorio.

2.-Este recurso de casación tiene una naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Por ello, nos inspiramos en el mismo esquema sobre admisión, interés casacional y materias propias de examen en casación que ha establecido el Tribunal de Justicia, por ejemplo en la sentencia de 25 de julio de 2018, C-139/17 P, *QuaMa Quality Management GmbH/EUIPO*; el auto de 6 de noviembre de 2019, C-296/19 P, *Etnia Dreams/EUIPO*; el auto de 24 de octubre de 2019, C-599/19 P, *Rietze/EUIPO*; y el auto de 17 de junio de 2022, C-145/22 P, *Jörg Lück/EUIPO*; y las otras muchas resoluciones que en ellos se citan.

3.-Bajo esa inspiración, cabe establecer las siguientes pautas:

a) El objeto del recurso de casación es la sentencia de la Audiencia Provincial, no la resolución de la OEPM.

b) El recurso de casación debe identificar con precisión el interés casacional, así como los elementos de la sentencia recurrida que supuestamente se apartan de la legislación aplicable o de su interpretación jurisprudencial. Por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la Audiencia Provincial.

c) Las cuestiones de derecho examinadas por la Audiencia Provincial pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial.

d) El recurso de casación se limita a las cuestiones de derecho, porque el Tribunal Supremo, mediante las sentencias de casación en la materia, ejerce un control sobre la calificación jurídica de los hechos y las consecuencias en derecho que de ello haya deducido la Audiencia Provincial. Por ello, el recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas -procesales o sustantivas-, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica.

e) La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta. No corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que justifique que este tribunal de casación se pronuncie sobre la(s) cuestión(es) planteada(s) en el recurso (arts. 477.2 y 483.3 LEC).

TERCERO.- *Primer motivo de casación. Registro de marcas con homonimia parcial en caso de utilización de nombres y apellidos*

1.- Planteamiento. El primer motivo del recurso de casación denuncia la infracción del art. 6.1 b LM y de la jurisprudencia que lo interpreta sobre la homonimia parcial en caso de nombre y apellidos del solicitante y la interpretación restrictiva del riesgo de asociación.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida aplica un criterio extensivo para apreciar el riesgo de asociación y confusión, sin tener en cuenta la jurisprudencia (por ejemplo, sentencias de la Sala Tercera de 25 de julio de 2014 y 28 de marzo de 2001) que declara que la coincidencia parcial de apellidos no es, por sí sola, suficiente para establecer un riesgo de confusión, siempre que el signo incluya elementos diferenciadores suficientes para garantizar su individualización.

2.- Decisión de la Sala. El motivo debe decaer por las razones que se exponen a continuación.

Tanto el art. 3 de la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el art. 4 de la Ley de Marcas (LM), permiten el registro como marca de los nombres de personas o nombres propios. Si bien, en estos casos, el Tribunal de Justicia advierte que debe extremarse el cuidado para evitar el riesgo de confusión en un consumidor medio (sentencia de 30 de marzo de 2006, C-25/04, *Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd*). Y en similar sentido, sentencia de esta sala 1031/1994, de 19 de noviembre (*Loewe*).

Asimismo, como indicó la sentencia de esta sala 22/2012, de 7 de febrero, con cita de otras previas, «el ejercicio de la facultad de una persona de registrar como marca su nombre y apellidos está sujeto al régimen general de las prohibiciones establecido para tales signos».

3.- Como regla general, la marca compuesta por un nombre y/o un apellido, aunque sea de uso corriente o frecuente, puede tener carácter distintivo, siempre y cuando no sea descriptivo o genérico de la marca o confronte con un derecho anterior (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, C-404/02, *Nichols plc/Registrar of Trade Marks*). Y por ello, como explica la misma sentencia del Tribunal de Justicia, los criterios de apreciación de la distintividad de un nombre personal no deben ser más rigurosos que los aplicables a otros tipos de marcas y su análisis debe realizarse en concreto, en consideración a los productos y servicios para los que se solicita el registro y la percepción de los sectores de los que se trate.

Asimismo, el auto del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2013, C-379/12 P, *Arav Holding srl/H.Eich srl y OAMI*, declaró que, en el caso de una marca compuesta por un nombre y un apellido, el apellido no debe tener necesariamente un carácter distintivo más intenso que el nombre.

4.- Sobre el riesgo de confusión entre marcas en las que figura un mismo apellido, resulta muy ilustrativa la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker/Harman International Industries Inc. y OAMI*, que en lo que ahora interesa declaró que: (i) deben tenerse en cuenta las circunstancias propias del caso, en particular que el apellido de que se trate sea poco corriente, o por el contrario, muy común, lo que puede afectar al carácter distintivo; (ii) debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita el registro de su nombre y/o apellido; (iii) la posición del apellido en el conjunto de la marca -si contiene más términos- deberá examinarse en conjunto con los factores pertinentes del caso, para apreciar la impresión de conjunto.

Por lo demás, resulta aplicable la doctrina general del TJUE sobre la apreciación global del riesgo de confusión, que debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes; así como que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo, en tanto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, *Sabel*; 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; y 6 de octubre de 2005, C-120/04, *Thomson Life*; por citar solo algunas). La última de las cuales, incidió en que «la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer

que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión».

5.-Para apreciar el riesgo de confusión en materia de marcas, el elemento primordial es que exista similitud entre los signos en conflicto (en caso de registro, la marca previa y el signo que se pretende registrar con posterioridad); de tal modo que, en ausencia de dicha similitud, por más que la marca tenga un carácter distintivo elevado o por mucho que los productos o servicios distinguidos sean muy similares o incluso idénticos, no existirá riesgo de confusión (por todas, STJUE de 4 de marzo de 2020, C328/18 P, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*).

En este caso, todas las marcas confrontadas tienen en común el apellido Joaquín y designan los mismos productos (fundamentalmente, vinos). Como se trata de un apellido infrecuente, resulta por sí específicamente distintivo y aunque se introduzcan otras palabras o términos, no cabe descartar que la impresión de conjunto del consumidor sea la misma, por lo que la sentencia recurrida no se aparta de la jurisprudencia. Si bien es cierto que la homonimia parcial puede resultar admisible, ello no impide que pueda existir riesgo de confusión, como puso de manifiesto precisamente la sentencia de la Sala Tercera de 25 de julio de 2014, que invoca el recurrente, al declarar:

«En relación a la inclusión en la marca de los propios apellidos, hemos declarado en anteriores ocasiones que 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. [...] Ninguna de ellas es aplicable al caso de autos pues una y otra subrayan que, ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de éste debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión o asociación».

6.-Sobre estas bases, en esta sede casacional, debemos advertir además, como hace reiteradamente el Tribunal de Justicia, que el grado de carácter distintivo que tiene la marca y la determinación del carácter distintivo, o su ausencia, de los distintos elementos de un signo, su importancia en la impresión global producida por el signo y la constatación de su grado de similitud conceptual con otro signo, en principio, son ajenos al recurso de casación, cuando se basan en apreciaciones de hecho (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, C-655/11 P, *Seven for all mankind LLC/Seven Spa y OAMI*; de 26 de julio de 2017, C-84/16 P, *Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin*; de 30 de mayo de 2018, asuntos acumulados C-85/16 P y C-86/16 P, *Kenzo Tsujimoto/EUIPO*; y de 5 de marzo de 2020, C-766/18 P, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*).

Lo determinante, a efectos de casación, es que la Audiencia Provincial no haya infringido el precepto legal citado en este primer motivo de casación y haya aplicado correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de este Tribunal Supremo. Sus apreciaciones fácticas sobre la similitud denominativa de los signos confrontados y el riesgo de confusión que ello comporta no son revisables en este recurso extraordinario. Ese control corresponde, primigeniamente, a la OEPM, y por vía de recurso ordinario a las Audiencias Provinciales, mediante el sistema de instancia única diseñado por el legislador; pero no a un tribunal de casación.

Asimismo, es jurisprudencia reiterada de esta sala que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia de la propia sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable (sentencias 95/2014, de 11 de marzo; 497/2017, de 13 de septiembre; 775/2021, de 10 de noviembre; y 205/2025, de 10 de febrero). Lo que no sucede en este caso. Doctrina que también mantenía la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, como recordaba, por ejemplo, la sentencia de 25 de julio de 2014:

«[e]n múltiples ocasiones hemos reiterado 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 en 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 o como es el caso, sobre la prioridad registral de determinados signos, a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación».

CUARTO.- Segundo motivo de casación

1.- Planteamiento. El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 46.3 LM, respecto de la oponibilidad de actos jurídicos de transmisión de la marca frente a terceros de buena fe.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que la Audiencia Provincial aplicó erróneamente el citado precepto, al no tener en cuenta que cuando la opositora DIRECCION000. se opuso al registro de la marca solicitada por el recurrente no tenía regularizadas registralmente sus propias marcas, lo que hizo posteriormente.

2.- Decisión de la Sala. El segundo motivo de casación ha de ser desestimado por las razones que exponemos seguidamente.

El problema que da lugar a esta controversia es el siguiente: las marcas prioritarias que se invocaron cuando se formuló la oposición al registro en el expediente administrativo estaban registradas a nombre de la compañía mercantil DIRECCION000. (CIF NUM000), pese a que en esa fecha la titular dominical de tales marcas era una sociedad de igual denominación pero distinto CIF (B01486778), resultante de la fusión por absorción que se había producido el 28 de diciembre de 2015 entre varias sociedades. En concreto, la sociedad DIRECCION004. absorbió a las sociedades DIRECCION000. y Fincas y Bodegas XXI S.L.U. y adquirió todos sus bienes y derechos (entre ellos, las marcas) por sucesión universal; y posteriormente, la entidad absorbente cambió su denominación social y pasó a llamarse DIRECCION000. (con el nuevo CIF). No obstante, este cambio en la titularidad de las marcas no se inscribió en la OEPM hasta después de formulada la oposición.

3.-El art. 46.3 LM regula los efectos registrales de actos relativos a la propiedad de la marca, pero no contempla situaciones relativas al registro. En particular, dispone que las transmisiones de derechos marcarios serán oponibles frente a terceros de buena fe una vez inscritos en la OEPM.

El principio de publicidad material u oponibilidad recogido en el precepto no determina la validez de la marca salvo en caso de inscripción. Es decir, a diferencia de lo que sucede con el nacimiento de la marca (art. 2 LM) su transmisión y el otorgamiento de derechos sobre ella tienen lugar al margen del registro, puesto que su inscripción cumple la función de darles publicidad para garantizar su conocimiento por los terceros, pero ni les dota ni les priva de validez.

La sentencia 748/2013, de 10 de diciembre, delimitó el ámbito de aplicación del art. 46.3 LM en los siguientes términos:

«Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado - artículos 606 del Código Civil; 32 de la Ley Hipotecaria; 21, apartado 1, del Código de Comercio; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986,

de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.

»No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001, podría significar que ningún acto o negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.

»Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad - convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.

»Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba».

4.-Por ello, lleva toda la razón la Audiencia Provincial cuando afirma:

«No hay que perder de vista que en este caso ya existía un derecho prioritario que estaba inscrito en el registro cuando otro pretendió que ingresase uno nuevo que podía friccionar con aquél. Si el primero no podía hacerse valer por el causante a cuyo nombre aparecía extendido el asiento parece innegable que debería poder hacerlo quien no era sino su sucesor a título universal, por mor de una operación societaria de transformación estructural. Lo que no tendría sentido es negar la posibilidad de accionar un derecho inscrito por el único que había devenido en su titular. Hay que tener presente que la mención legal del nº 3 del artículo 46 de la LM se ciñe a un criterio de oponibilidad, que no de validez ni de existencia, referido a la previa inscripción de un derecho que en este caso ya constaba en el registro cuando el recurrente pretendió que accediese el suyo, por lo que no cabría ignorar tal circunstancia cuando se plantea un problema de prioridad registral».

Además, la sentencia recurrida considera probado que el recurrente conocía la situación real de titularidad de las marcas prioritarias, por lo que no puede ser considerado tercero de buena fe a los efectos del art. 46.3 LM, que no excluye la validez de los actos no inscritos de forma absoluta, sino únicamente en cuanto que puedan perjudicar a terceros de buena fe que hayan confiado legítimamente en el contenido del registro de la OEPM.

5.-Asimismo, como bien aduce la parte recurrida, el art. 46.3 LM no puede ser interpretado aisladamente, sino que, en casos como el presente, debe ser puesto en relación con el art. 47.1 LM, conforme al cual, salvo pacto en contrario o circunstancias excepcionales, la transmisión del conjunto de una empresa conlleva también la cesión de sus marcas. Lo que determina la legitimación de la sociedad oponente al registro. Aunque no se trate de un supuesto idéntico al presente, puede traerse a colación lo declarado por la sentencia de la Sala Tercera de 29 de octubre de 2009 (recurso 1723/2008, caso *Thyssen-Bornemisza*), al interpretar y aplicar el art. 6.1 b) LM:

«Cuando los nuevos signos solicitados son semejantes a las marcas ya inscritas; los productos y servicios de unas y otras son idénticos o similares; y existe un riesgo de confusión o asociación en el público al que aquéllos van dirigidos, la prohibición relativa de registro ha de prevalecer frente a las diferencias entre los titulares de la antigua y de la nueva marca sobre la intervención de uno de ellos en la génesis del registro de la precedente y de la propia constitución de la persona jurídica que la registró».

QUINTO.- Costas y depósitos

1.-De conformidad con lo previsto en el art. 398.1 LEC, deben imponerse al recurrente las costas del recurso de casación.

Síguenos en...



2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º-Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. Joaquín contra la sentencia núm. 200/2024, de 19 de julio, dictada en única instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 32ª, en el Juicio Verbal núm. 215/2023.

2.º-Imponer al recurrente las costas del recurso de casación y ordenar la pérdida del depósito constituido para su formulación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).