



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia de 30 de noviembre de 2015

Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.ª)

Rec. n.º 930/2015

SUMARIO:

Marcas. Semejanza aplicativa. Prioridad y continuidad registrales. Extensión a otras clases del Nomenclator. 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. El problema planteado en no pocas ocasiones consiste 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.

PRECEPTOS:

Ley 29/1998 (LJCA), art. 95.2 d).

Ley 17/2001 (Marcas), art. 6.1 b).

PONENTE:

Don Eduardo Calvo Roja.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil quince.

La Sala constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso de casación nº 930/2015 interpuesto por MAHOU, S.A. (en sustitución de Cervezas Alhambra, S.L. con la que se ha fusionado por absorción) contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de



www.civil-mercantil.com

febrero de 2015 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 481/2013 . Se ha personado en las actuaciones como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y asistida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de febrero de 2014 (recurso contencioso-administrativo nº 481/2013) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cervezas Alhambra, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2013 que, estimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 12 de noviembre de 2012, denegó el registro de la marca nº 3031087, " 1925 ALHAMBRA ", en clase 43ª que distingue "servicios de restauración" (alimentación).

Segundo.

Como explica la sentencia recurrida en su fundamento jurídico primero, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca por entender que la citada marca nacional no puede convivir registralmente con las marcas nº 2.493436 " Alhambra y Generalife " y nº 2.842.325 " Alhambra patronato de la Alhambra y Generalife " en la misma clase 43ª y para los mismos servicios de restauración.

Los argumentos de impugnación que aducía la demandante en el proceso de instancia los sintetiza en mismo fundamento primero de la sentencia, en los siguientes términos:

<< (...) La parte demandante solicita que se dicte sentencia, anulando la resolución administrativa recurrida y en su lugar se declare su derecho a la concesión de la marca referida.

Alega que tiene inscritas en el registro varias marcas y nombres comerciales con la misma denominación de Alhambra, cuya inscripción es anterior a las marcas oponentes que están inscritas desde el 12 de septiembre de 2008. Alega que otros titulares tienen inscrito Alhambra para restauración>>.

El fundamento segundo de la sentencia contiene unas consideraciones de carácter general y una reseña jurisprudencial sobre la prohibición relativa del artículo 6.1 de la Ley de Marcas .

El examen del caso concreto lo aborda la sentencia a continuación, en fundamento tercero, donde la Sala de instancia expone lo siguiente (los subrayados y destacados en negrita figuran así en la sentencia de instancia):

<< (...) TERCERO.- En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: La mera adición previa de la cifra 1925 anterior al vocablo Alhambra no otorga eficacia individualizadora. Es cierto que el recurrente es titular de marcas y nombres comerciales con la denominación Alhambra inscritos con anterioridad pero para cervezas ; es decir no coinciden los productos o servicios. Que tenga una marca para cervezas no le permite por sí solo el derecho a que se le conceda su marca automáticamente también para restaurantes, cuando hay otros titulares de marcas que protegen con la misma denominación



www.civil-mercantil.com

su negocio de restauración. Es decir no puede haber continuidad registral porque su ámbito aplicativo es diferente.

Por otro lado el que otros titulares pudieran tener inscrito el mismo vocablo para restaurante sin embargo, ello no es concluyente, ya que el Tribunal Supremo, en sentencias como la de la Sala 3ª, sec. 3ª, S 14-7-2010, rec. 5582/2009 , determina que " aunque la Sentencia impugnada no se pronuncia sobre los antecedentes registrales que, a juicio de la demandante, presentan una estructura denominativa similar al del distintivo pretendido, esta omisión, atendiendo al conjunto de razonamientos expuestos no resulta relevante. Esta Sala viene sosteniendo, que en materia de signos distintivos, cada caso ha de ser tratado autónomamente, con arreglo a las circunstancias concretas que en él confluyan, resultando inaplicables al caso concreto, las valoraciones de otros antecedentes administrativos".

La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

La identidad fonética casi absoluta entre esos distintivos es excluyente de la inscripción solicitada y se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Originará confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso la denominación ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

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 concurren 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>>.

Por todo ello, la Sala de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo y confirma la resolución administrativa que denegó el registro de la marca nº 3031087 " 1925 ALHAMBRA ", en clase 43ª

Tercero.

Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal de Mahou, S.A. (en sustitución de Cervezas Alhambra, S.L. con la que se ha fusionado por absorción) preparó recurso de casación y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 10 de abril de 2015 en el que formula un dos motivos de casación, ambos al amparo del artículo



www.civil-mercantil.com

88.1.d/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El contenido de cada uno de estos motivos es, en síntesis, el siguiente:

1. Infracción del artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001, de Marcas 17/2001. La recurrente critica que la sentencia de instancia haya apreciado semejanza aplicativa entre las marcas enfrentadas, destacando que " se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial", sin aplicar la Sala de instancia el mismo criterio a fin de reconocer que la marca solicitada es continuadora en la prioridad registral obtenida por ella sobre el distintivo "ALHAMBRA" a través del registro de otras marcas cuyas claramente anteriores a las oponentes, registradas para distinguir cervezas, servicios de venta al por menor en comercios de bebidas, etc. Discrepa asimismo la recurrente de la apreciación de la Sala de instancia sobre la identidad fonética entre los signos enfrentados y de la indicación que hace la sentencia de que "...tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética", aduciendo frente a ello la recurrente que los elementos gráficos de la marca solicitada no son insignificantes, por lo que servirán para distinguirla de las oponentes.

Se argumenta también en el motivo de casación que no puede decirse, como hace la sentencia, que "la denominación ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita", pues el distintivo " Alhambra " está presente en otras marcas, entre otras las suyas, y es identificador del prestigio de "Cervezas Alhambra, S.L.", por lo que la citada afirmación sería procedente respecto de sus propias marcas prioritarias, que gozan de notoriedad en el sector.

2. Infracción de la jurisprudencia relativa al denominado principio de continuidad registral. En el motivo se citan y transcriben fragmentos de varias sentencias que aplican este principio, insistiendo la recurrente en que la marca solicitada es continuadora en la prioridad registral obtenida por ella sobre el distintivo "ALHAMBRA", a través del registro de otras marcas cuyas claramente anteriores a las oponentes; invocando asimismo la jurisprudencia que exige la comparación de conjunto de los signos enfrentados.

Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia que, declarando haber lugar al recurso, case y anule la sentencia recurrida, declarando en su lugar la disconformidad a derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el registro de la marca nº 3.031.087, " 1925 ALHAMBRA " (mixta), en clase 43ª.

Cuarto.

Mediante providencia de la Sección Primera de esta Sala del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2015 se acordó la admisión del recurso de casación, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Quinto.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, por diligencia de ordenación de 23 de septiembre de 2015 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que llevó a efecto la representación procesal de la Administración del Estado mediante escrito presentado con fecha 9 de octubre de 2015 en el que, después de propugnar la inadmisión del recurso por falta de interés casacional -cita auto de la Sección Primera de esta Sala de 14 de noviembre de 2013 (casación 2759/2012),el Abogado del



www.civil-mercantil.com

Estado expone las razones de su oposición a los motivos formulados; y termina solicitando que se inadmita, o, subsidiariamente, se desestime el recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente.

Sexto.

Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 24 de noviembre de 2015, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.

El presente recurso de casación nº 930/2015 lo dirige la representación de Mahou, S.L. (en sustitución de Cervezas Alhambra, S.A. con la que se ha fusionado por absorción) contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2015 (recurso nº 481/2013) en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cervezas Alhambra, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2013 que, estimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 12 de noviembre de 2012, denegó el registro de la marca nº 3031087, " 1925 ALHAMBRA ", en clase 43ª que distingue "servicios de restauración" (alimentación).

En el antecedente segundo hemos dejado reseñadas las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que pasemos a examinar los motivos de casación formulados por la representación de Mahou, S.A. cuyo contenido hemos resumido en el antecedente tercero; y los abordaremos de manera conjunta, por estar estrechamente relacionados.

Segundo.

En el motivo de casación primero se alega la infracción del artículo 6.1.b/ de la Ley 17/2001, de Marcas 17/2001, criticando la recurrente que la sentencia de instancia haya apreciado semejanza aplicativa entre las marcas enfrentadas -la sentencia destaca el hecho de que " se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial"- y la Sala de instancia no aplique en cambio ese mismo criterio de la semejanza aplicativa a fin de reconocer que la marca solicitada es continuadora en la prioridad registral obtenida por ella sobre el distintivo "ALHAMBRA" a través del registro de otras marcas suyas claramente anteriores a las oponentes, registradas para distinguir cervezas, servicios de venta al por menor en comercios de bebidas, etc. Y en esa misma línea de argumentación abunda el motivo de casación segundo, donde se alega la infracción de la jurisprudencia relativa al denominado principio de continuidad registral, insistiendo la recurrente en que la marca solicitada es continuadora en la prioridad registral obtenida por ella sobre el distintivo "ALHAMBRA" a través del registro de otras marcas suyas claramente anteriores a las oponentes.

Ambos motivos deben ser acogidos.



www.civil-mercantil.com

La prioridad registral ya había sido alegada en el proceso de instancia por la representación de la recurrente -entonces parte demandante-, y, como hemos visto, la Sala de instancia respondió a ese alegato, en el primer párrafo del fundamento tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

<< (...) Es cierto que el recurrente es titular de marcas y nombres comerciales con la denominación Alhambra inscritos con anterioridad pero para cervezas; es decir no coinciden los productos o servicios. Que tenga una marca para cervezas no le permite por si solo el derecho a que se le conceda su marca automáticamente también para restaurantes, cuando hay otros titulares de marcas que protegen con la misma denominación su negocio de restauración. Es decir no puede haber continuidad registral porque su ámbito aplicativo es diferente.

No podemos compartir ese breve razonamiento de la Sala de instancia, que, como señala la recurrente, resulta difícilmente conciliable con la apreciación recogida en la propia sentencia que parece admitir que los distintivos enfrentados designan servicios y productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial.

La doctrina de la continuidad registral la hemos reseñado en nuestra sentencia de 30 de abril de 2015 (casación 1588/2014), donde se cita la sentencia de 16 de octubre de 2012 (casación 6311/2011), que menciona a su vez la doctrina contenida en pronunciamientos anteriores. Entre esos pronunciamientos anteriores cabe señalar nuestra sentencia de 3 de diciembre de 2009 (casación 4239/2007), de la que extraemos los siguientes fragmentos:

<< (...) 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>>.



www.civil-mercantil.com

Las consideraciones que acabamos de reseñar son trasladables al caso que nos ocupa, por lo que también aquí debe operar la prioridad registral ya que la marca solicitada nº 3.031.087 " 1925 ALHAMBRA "debe considerarse continuadora de las numerosas marcas de las que es titular la entidad recurrente y que incorporan el distintivo "ALHAMBRA" y para designar productos de la clase 32ª. Así, la entidad recurrente es titular, entre otros distintivos registrados, de la marca comunitaria nº 3.572.261 "ALHAMBRA" y de las marcas nacionales nº 2.583.200 "ALHAMBRA ORIGINAL", nº 2.590.860 "ALHAMBRA GENUINA", nº 2.682.949 "ALHAMBRA SANDY", nº 2.799.329 "SANDY DE ALHAMBRA", nº 2.863.001 "CERVEZAS ALHAMBRA RESERVA 1925" (mixta), nº 2.828.126 "CLUB ALHAMBRA DE MAESTROS CERVECEROS", nº 2.882.255 "ALHAMBRA, EL RESPETO POR LA CERVEZA" y nº 2.882.427 "ALHAMBRA, A VECES LA VIDA ES PERFECTA", todas ellas para designar cervezas (clase 32ª), así como de la marca nº 2.305.882 "CERVEZAS ALHAMBRA" para designar servicios de venta al por menor en comercios de bebidas; servicios de comercio electrónico de bebidas (clase 35ª) y la marca nº 1.766.335 "CERVEZAS ALHAMBRA DISFRUTA LO TUYO", también para designar de la clase 35ª.

Con esos antecedentes registrales, no pueden obstaculizar el registro de la marca solicitada nº 3.031.087 " 1925 ALHAMBRA "(clase 43ª) las marcas oponentes nº 2.493.436 " Alhambra y Generalife " y nº 2.842.325 " Alhambra patronato de la Alhambra y Generalife ", ambas para servicios de restauración en la misma clase 43ª, pues son éstas unas marcas temporalmente intermedias que no pueden prevalecer sobre aquellas distintivos registrados con anterioridad que, como decimos, deben considerarse prevalentes en virtud del principio de prioridad registral.

La sentencia recurrida señala que los distintivos prioritarios que esgrime la recurrente designan productos de la clase 32ª en tanto que la marca solicitada designa servicios de la clase 43ª. Sin embargo, hemos visto que la recurrente invocaba en su demanda no sólo numerosas marcas de la clase 32ª sino también algunas correspondientes a productos y servicios de otras clases del Nomenclator, siendo innegable que unos y otros -cerveza, servicios de venta al por menor en comercios de bebidas y servicios de hostelería y restauración- son productos y servicios estrechamente relacionados o comprendidos en un mismo ámbito o área comercial; y así parece admitirlo la propia sentencia recurrida, si bien la Sala de instancia lo señala para destacar el riesgo de confundibilidad entre los distintivos enfrentados.

Tercero.

Establecido así que la sentencia recurrida debe ser casada, debemos entonces entrar a resolver en los términos en que viene planteado el debate (artículo 95.2.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción).

Pues bien, las mismas razones que hemos expuesto para fundamentar la estimación de los motivos de casación son las que nos llevan a concluir que procede la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2013 que -estimando el recurso de alzada dirigido contra una primer resolución de 12 de noviembre de 2012-denegó el registro de la marca nº 3031087, " 1925 ALHAMBRA ", en clase 43ª que distingue "servicios de restauración" (alimentación).

Cuarto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede imponer las costas del recurso de casación a ninguna de las partes; y tampoco las del



www.civil-mercantil.com

proceso instancia, pues la propia estimación del recurso de casación pone de manifiesto que la controversia planteada suscitaba dudas de derecho suficientes como para considerar improcedente la condena en costas al litigante vencido (apartado 1 del mismo artículo 139 citado)

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción ,

FALLAMOS

1. Ha lugar al recurso de casación nº 930/2015 interpuesto en representación de MAHOU, S.A. (en sustitución de Cervezas Alhambra, S.L. con la que se ha fusionado por absorción) contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2015 (recurso contencioso-administrativo nº 481/2013), que ahora queda anulada y sin efecto.

2. Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de Cervezas Alhambra, S.A. -ahora sustituida por MAHOU, S.A.-, debemos anular y anulamos la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2013 que, estimando el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 12 de noviembre de 2012, denegó el registro de la marca nº 3.031.087 " 1925 ALHAMBRA " en clase 43ª que distingue "servicios de restauración", declarando el derecho de la recurrente al registro de la referida marca.

3. No hacemos imposición de costas en el proceso de instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Pedro Jose Yague Gil Eduardo Espin Templado Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat Eduardo Calvo Rojas Maria Isabel Perello Domenech Jose Maria del Riego Valledor Diego Cordoba Castroverde

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que certifico.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.