

Roj: **STS 5991/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:5991**Id Cendoj: **28079130032013100340**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **3**Fecha: **20/12/2013**Nº de Recurso: **172/2013**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **STSJ M 14389/2012,**
STS 5991/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Diciembre de dos mil trece.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número 172/2013, interpuesto por el Procurador D.Argimiro Vázquez Guillen en representación de HIJOS DE **RIVERA** SA, contra la sentencia de 11 de octubre de 2012, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1629/08 , en materia de Marcas. Ha sido parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que ostenta de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y la Procuradora D^a Rosalia Rosique Sampere en nombre y representación de **VICHY CATALAN** SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm.1629/2008, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la sociedad Hijos de **Rivera** SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 3 de abril de 2008, desestimatoria del recurso de alzada frente a resolución de 4 de junio de 2007, que había concedido el registro de la marca denominativa nº 2.695.111/8 "ESTRELLA AGUA MINERAL NATURAL", mixta, para la clase 32, a la solicitante **Vichy Catalán** SA, y que justificaba en los siguientes motivos:

<<Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida FTE ESTRELLA y las prioritarias ESTRELLA GALICIA y otras del mismo titular, suficientes disparidades fonéticas, denominativas y gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Se tiene en cuenta al comparar ambos signos la existencia de otras marcas registradas para los mismos productos que comparten con las oponentes el término estrella, y que conviven pacíficamente por lo que no hay razón para pensar que la hoy recurrida no pueda hacerlo de la misma forma. En cuanto a la notoriedad de las marcas oponentes cabe decir que al no existir semejanza entre los signos en conflicto tal y como se ha dicho anteriormente, no cabe la aplicación del art. 8.1 de la LM y que además la misma no ha sido probada.>>

SEGUNDO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 11 de octubre de 2012 , en cuya parte dispositiva se dice:

*<<FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo, interpuesta por el Procurador D.Argimiro Vazquez Guillén, en nombre y representación de la mercantil Hijos de **Rivera** SA, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 3 de abril de 2008, desestimatoria*

de recurso de alzada frente a resolución, de 4 de junio de 2007, que había concedido totalmente el registro de la marca gráfica Fte Estrella Agua Mineral Natural 1.5L, nº 2.695.111, para la clase 32, agua mineral natural, a la solicitante codemandada SA **Vichy Catalán**, representada por la Procuradora D^a Rosalia Rosique Samper; y declaramos que dicha resolución es conforme a derecho; todo ello sin imposición de las costas procesales a la actora.>>

Contra la referida sentencia, el representante legal de Hijos de **Rivera** SA manifestó ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intención de interponer recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado y al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- La representación procesal de la mencionada sociedad, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 7 de febrero de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los tres siguientes motivos:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE , en su vertiente del derecho a que un mismo órgano judicial no resuelva un supuesto sustancialmente idéntico de forma contradictoria con lo decidido en una sentencia anterior dictada por la propia Sala juzgadora.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas .

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, acogiendo los motivos de casación alegados, se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, revocándose y dejándose sin efecto la sentencia recurrida, y dictando una nueva por la que se acuerde la denegación del registro de la marca mixta número 2.695.111 "ESTRELLA AGUA MINERAL NATURAL".

CUARTO.- Mediante providencia de 11 de abril de 2013 se admitió el recurso de casación y para su sustanciación se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala.

QUINTO.- Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, el Abogado del Estado y **Vichy Catalán** SA evacuaron el trámite, y suplicaban, dicte sentencia por la que sea desestimado el recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

SEXTO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 10 de diciembre de 2013, en que ha tenido lugar, con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente la Excm. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La sociedad Hijos de **Rivera**, S.A. impugna la sentencia de 11 de octubre de 2012 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de abril de 2008 que desestimó el recurso de alzada frente a la anterior resolución de dicha Oficina de 4 de junio de 2007, que concedió a la solicitante, la sociedad anónima **Vichy Catalán** SA, el registro de la marca mixta, "Estrella Agua Mineral Natural 1,5 L" número 2.695.111, para productos y servicios de la clase 32, agua mineral natural.

A la inscripción de dicha marca mixta "Estrella Agua Mineral Natural 1, 5 L" solicitada por la sociedad "**Vichy Catalán** SA", para la clase 32, se había opuesto, la mercantil "Hijos de **Rivera** SA" en cuanto titular de las marcas comunitarias números 2.585.172, 4.111.803 y 4.249.281 denominadas "Estrella de Galicia", M-127.833 y otras como "Estrella DAMM" que se reseñan en el escrito de oposición a la concesión, todas ellas de la misma clase 32.

La Oficina de Patentes y Marcas rechaza el recurso de alzada formulado por Hijos de **Rivera** SA contra la concesión de la marca reseñada por considerar que entre las marcas enfrentadas existían suficientes disparidades fonéticas, denominativas y gráficas que garantizaban su recíproca diferenciación. Las razones de la desestimación son las siguientes:



<< Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, la marca recurrida FTE ESTRELLA y las prioritarias ESTRELLA GALICIA y otras del mismo titular, suficientes disparidades fonéticas, denominativas y gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Se tiene en cuenta al comparar ambos signos la existencia de otras marcas registradas para los mismos productos que comparten con las oponentes el término estrella, y que conviven pacíficamente por lo que no hay razón para pensar que la hoy recurrida no pueda hacerlo de la misma forma. En cuanto a la notoriedad de las marcas oponentes cabe decir que al no existir semejanza entre los signos en conflicto tal y como se ha dicho anteriormente, no cabe la aplicación del art. 8.1 de la LM y que además la misma no ha sido probada.

En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACION del recurso interpuesto.>>

Por Hijos de **Rivera** S.A se formuló recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue desestimado al no apreciar la incompatibilidad entre las marcas.

Las consideraciones en cuya virtud el Tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuestas las líneas generales sobre la interpretación del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, fueron las siguientes:

<< [...] Es claro que deben concurrir acumulativamente, por tanto, los tres requisitos o circunstancias exigidas por notoria jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas las sentencias de 22 de octubre de 2009, 27 de octubre de 2009, 31 de octubre de 2009 y 15 de enero de 1910, en recursos de casación 2458/08, 3138/08, 2576/08, 6040/08, y 1742/09, entre otras, para la aplicación de la prohibición del art. 6.1.b de la Ley de Marcas, es decir, que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada, que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, y que exista por ello un riesgo de asociación indebida o confusión para los destinatarios del signo, salvo supuestos de marca renombrada, que no es el caso, por cuanto las marcas Estrella de Galicia de la actora serán notorias en Galicia pero no se ha acreditado en modo alguno su notoriedad en el resto del país, y siendo que las notorias y renombradas son las de la codemandada.

En el presente supuesto, y en cuanto al contenido de la resolución impugnada, que constituye el objeto de este recurso, debe hacerse constar que, en un examen global y de conjunto de los signos confrontados, marca gráfica solicitada, Fte Estrella Agua Mineral Natural, por un lado, y las marcas prioritarias oponentes, Estrella de Galicia, con gráfico, por otro, existen diferencias denominativas, conceptuales, y esencialmente gráficas suficientes, lo que supone la no existencia de la incompatibilidad alegada, dado que los conjuntos marcarios resultan claramente distintos, y aun cuando el vocablo Estrella sea idéntico, por cierto utilizado en múltiples signos con análogos productos, sin embargo el resto del signo y las evidentes diferencias gráficas y de disposición de dichas letras, absolutamente distintas en la solicitada, son constitutivos de diferencias de conjunto suficientes, todo lo cual garantiza su recíproca diferenciación, con lo que no se cumple el primer requisito o condición; y en cuanto al segundo requisito, en cuanto a la alegada identidad aplicativa, en clase 32, es claro que los productos y servicios de la solicitada son exclusivamente los de agua mineral natural, mientras que las oponentes protegen, en dicha clase, cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, y no guardando relación ni conexión aplicativa alguna en el resto de clases referidas en el expediente; y en cuanto a las de la clase 32 la única analogía es el agua mineral, que en el caso de la solicitada es agua mineral natural, además de tenerse en cuenta que la codemandada tiene registradas varias marcas Fuente Estrella, la primera de ellas desde 1.908., marca nº 14.643, siendo por ende una continuidad registral del mismo signo; de todo ello se desprende que no resulta posible el riesgo de confusión ni de asociación, lo que supone el no cumplimiento acumulativo de las condiciones referidas, compartiéndose por ello los razonamientos de la resolución impugnada; por todo ello debe desestimarse la demanda, al no cumplirse acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1.b ni del 8.1 de la Ley de Marcas, procediendo la confirmación de la resolución impugnada.>>

El recurso de casación se formula mediante tres motivos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se aduce la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE, al haber dictado la Sala de instancia una sentencia contradictoria con otra anterior en un supuesto sustancialmente idéntico. El segundo motivo se basa en la alegación de infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), por aplicación errónea en cuanto al juicio comparativo entre las marcas enfrentadas. Y el tercero de los motivos, formulado también al amparo del apartado d) de la Ley Jurisdiccional, se sustenta en la infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas, al no haber apreciado la Sala de instancia la notoriedad de las marcas de la recurrente.



SEGUNDO .- Alega la parte recurrente que la sentencia recurrida ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto la misma Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto de forma contradictoria con lo decidido en una sentencia anterior dictada por la propia Sala juzgadora. Razona la sociedad recurrente, Hijos de **Rivera** S.A. que, en un anterior recurso contencioso muy similar (recurso contencioso-administrativo 967/2.008) en el que se enfrentaban las dos mismas marcas ahora en litigio, la Sala decidió en sentencia dictada el 9 de febrero de 2.012 que ambas marcas eran incompatibles, al entender que los signos enfrentados no presentaban suficientes elementos diferenciadores y que las clases y productos afectados eran idénticos, apreciando, pues, su anulación. Al resolver en la sentencia impugnada de forma incoherente y contradictoria con su propio precedente, la Sala de instancia habría vulnerado el citado derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional ha declarado en diversas ocasiones que se infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en los que se produce una contradicción en la resolución judicial de asuntos sustancialmente análogos en relación con el mismo sujeto. Así, en la sentencia 162/2001, de 5 de julio , el Tribunal manifestó lo siguiente:

<<Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que el derecho a la tutela judicial efectiva supone el de obtener una decisión motivada sobre la pretensión deducida, pero que el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto. También se ha afirmado con reiteración que los errores patentes o inexactitudes cometidos por los órganos judiciales no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano (SSTC 172/1985, de 16 de diciembre , 190/1990, de 26 de noviembre , y 101/1992, de 2 de junio), a menos que aquéllos hubieran sido imputables a la negligencia de la parte, pues, de ser así, se estaría causando una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 190/199, de 26 de noviembre, 107/1987, de 25 de junio). Por ello este tipo de situaciones, al no existir otro remedio jurisdiccional, han de ser corregidas por este Tribunal a través de la vía de amparo, puesto que dentro de este recurso tiene cabida la corrección de "cualquier interpretación arbitraria o totalmente infundada o que resulte de un error patente con relevancia constitucional" (STC 55/1993, de 15 de febrero , FJ 2).

Ahora bien, en el presente caso no se trata de revisar al interpretación y aplicación que de la legalidad ha hecho el Tribunal Supremo en la Sentencia recurrida, lo que no corresponde a este Tribunal, ni siquiera su comparación con la hecha en las Sentencias anteriores y posteriores que se aportan como término de comparación, puesto que es posible que todas las resoluciones en sí mismas consideradas sean correctas. Tampoco se trata de corregir algún tipo de error patente o de aplicar el canon de la arbitrariedad o la manifiesta irrazonabilidad de las resoluciones judiciales, ya que la Sentencia contra la que se dirige el recurso de amparo es una resolución razonada, motivada y debidamente fundada. El problema que en este caso se nos plantea no es tanto el de una resolución judicial que se aparta sin explicación alguna, explícita o implícita, del criterio mantenido por el mismo órgano judicial en supuestos anteriores sustancialmente iguales, sino el de una persona que obtiene resoluciones contrapuestas, sin razón alguna aparente que las avale, respecto de idénticas pretensiones ejercitadas en defensa de sus intereses.

En consecuencia, el contenido del derecho a la tutela judicial aquí en cuestión se refiere al resultado finalmente producido, pues, sean cuales fueran las razones que lo puedan justificar, el mismo no puede considerarse conforme con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva. En el presente caso es claro que un mismo asunto litigioso, con independencia y más allá de la concreta fundamentación jurídica de las diversas Sentencias, ha recibido del mismo órgano judicial, en sede casacional, dos respuestas diferentes y aparentemente contradictorias, lo que supone un resultado arbitrario en la medida en que el recurrente ha obtenido distintas respuestas sin que medie un razonamiento que así lo justifique.

Este Tribunal tiene declarado que la interdicción de la arbitrariedad de los órganos (art. 9.3 CE) puede garantizarse a través del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24.1 CE (SSTC 91/1990, de 23 de mayo, FJ 2 ; 81/1995, de 5 de junio , FJ 4). El presente caso es uno de ellos y, al no existir otro remedio jurisdiccional, el resultado arbitrario producido debe ser eliminado por este Tribunal a través de la vía de amparo, para tutelar el mencionado derecho fundamental y evitar así que tengan que soportar una respuesta judicial diferente y no justificada, aunque ello sea fruto de la inadvertencia por el órgano judicial de que la solución ofrecida era distinta respecto de la solución dada anteriormente a casos idénticos o esencialmente similares. (FJ4)>>

Para resolver el primero de los motivos casacionales en el que precisamente se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva debemos constatar sí, como afirma la sociedad recurrente nos encontramos en el supuesto de resoluciones contradictorias en asuntos sustancialmente semejantes.

Pues bien, puede comprobarse que efectivamente existe entre los supuestos analizados en ambas sentencias una igualdad sustancial. En la primera de las Sentencias dictadas por la Sala mencionada, se analiza la



compatibilidad entre la marca solicitada "Estrella agua mineral natural" número 2.695.110 concedida para la clase 32 y la marca oponente "Estrella de Galicia" también para agua mineral natural, de la misma clase 32. Hay, pues, una plena identidad en cuanto al elemento denominativo, fonético y gráfico, pues fueron las dos mismas marcas las que se enfrentaron en ambas sentencias. Sin embargo, la valoración de dichos signos es inequívocamente contradictoria, puesto que la conclusión de la Sala es radicalmente opuesta, pues en la primera de las mencionadas la Sala concluye sobre la existencia de una semejanza que determina su incompatibilidad, mientras que en la segunda, que es la que aquí se impugna, considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas en liza. Así en la Sentencia de 9 de febrero de 2.012 se dice:

<< [...] En este caso debe acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que 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 semejanza fonética entre esos distintivos: "estrella agua mineral natural" y ESTRELLA DE GALICIA es excluyente de la inscripción solicitada 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. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial, como es el caso presente.

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, sino todo lo contrario pues en la marca en conflicto aparece el vocablo "*Estrella*" escrito con letra grande y "*agua mineral natural*" en letra diminuta.

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. Las diferencias ponen de relieve que 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 no 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 estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.>>

Mientras que en la de 11 de octubre de 2012, se razona de forma contraria :

<< [...] En el presente supuesto, y en cuanto al contenido de la resolución impugnada, que constituye el objeto de este recurso, debe hacerse constar que, en un examen global y de conjunto de los signos confrontados, marca grafica solicitada, Fte Estrella Agua Mineral Natural, por un lado, y las marcas prioritarias oponentes, Estrella de Galicia, con grafico, por otro, existen diferencias denominativas, conceptuales, y esencialmente graficas suficientes, lo que supone la no existencia de la incompatibilidad alegada, dado que los conjuntos marcarios resultan claramente distintos, y aun cuando el vocablo Estrella sea idéntico, por cierto utilizado en múltiples signos con análogos productos, sin embargo el resto del signo y las evidentes diferencias graficas y de disposición de dichas letras, absolutamente distintas en la solicitada, son constitutivos de diferencias de conjunto suficientes, todo lo cual garantiza su reciproca diferenciación, con lo que no se cumple el primer requisito o condición; y en cuanto al segundo requisito, en cuanto a la alegada identidad aplicativa, en clase 32, es claro que los productos y servicios de la solicitada son exclusivamente los de agua mineral natural, mientras que las oponentes protegen, en dicha clase, cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, y no guardando relación ni conexión aplicativa alguna en el resto de clases referidas en el expediente; y en cuanto a las de la clase 32 la única analogía es el agua mineral, que en el caso de la solicitada es agua mineral natural, además de tenerse en cuenta que la codemandada tiene registradas varias marcas Fuente Estrella, la primera de ellas desde 1.908., marca nº 14.643, siendo por ende una continuidad registral del mismo signo; de todo ello se desprende que no resulta posible el riesgo de confusión ni de asociación, lo que supone el no cumplimiento acumulativo de las condiciones referidas, compartiéndose por ello los razonamientos de



la resolución impugnada; por todo ello debe desestimarse la demanda, al no cumplirse acumulativamente los requisitos mencionados para la aplicación del art. 6.1.b ni del 8.1 de la Ley de Marcas , procediendo la confirmación de la resolución impugnada.>>

Esto es, a partir de la comparación entre los mismos signos que se proyectan sobre el mismo ámbito aplicativo, la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo llega a una conclusión totalmente contradictoria.

Así, en la primera de las sentencias dictadas la marca mixta solicitada nº 2.695.110-x "Estrella Agua Mineral Natural 5 L" lo era para la clase 32, agua mineral natural, mientras que la marca gráfica opuesta "Estrella de Galicia" se proyectaba sobre idénticos productos de la clase 32, también para agua mineral natural.

La Sala a pesar de tratarse de las mismas marcas y ámbitos aplicativos, no razona su diferente conclusión y mientras en el primer caso declara su incompatibilidad y anula la concesión de la marca "Estrella Agua mineral natural" en el caso actual, sin justificar la razón de su diferente criterio, considera que las marcas son compatibles y confirma la concesión de la marca solicitada "Estrella Agua mineral natural 1,5 L".

Así pues, ante la sustancial semejanza de supuestos, la Sala debía haber razonado porqué en la sentencia ahora analizada se apartaba del criterio mantenido en la precedente, en la que se enfrentaba las mismas marcas con la distinción de 1.5 ó 5L. Al faltar dicha justificación sobre el diferente juicio comparativo la Sentencia, ahora recurrida, infringe el derecho a la tutela judicial efectiva al llegar a soluciones contrapuestas en supuestos análogos sin la debida motivación.

Cabe pues, concluir en el mismo sentido que la parte recurrente y debe ser casada la sentencia impugnada, al haber dictado la Sala de instancia un pronunciamiento de forma contradictoria con un supuesto anterior sustancialmente igual, sin justificar las razones que le llevan a modificar su criterio. En tales circunstancias la resolución judicial ahora impugnada, al no exponer ningún razonamiento sobre los motivos que llevan a una resolución contradictoria con la precedente resulta contraria al artículo 24 de la Constitución , que requiere a las resoluciones judiciales una motivación razonable y no arbitraria.

TERCERO .- Casada la sentencia recurrida al estimarse el primer motivo, no es necesario examinar ya los restantes motivos, sino que procede resolver el litigio tal como se plantea en debate en la instancia, según establece el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .

Debemos pues resolver sobre la compatibilidad entre la marca mixta solicitada "Estrella Agua Mineral Natural 1,5 L" concedida por la Oficina de Patentes y Marcas, con el número 2.695.111 y el conjunto de las marcas comunitarias opuestas denominadas "Estrella Galicia" y otras variantes de la sociedad Hijos de **Rivera** SA, que se opone alegando sus derechos prioritarios.

En lo que respecta a los signos, esta Sala considera es indiscutible la semejanza de los elementos fonéticos y conceptuales. Partiremos, como premisa, de las ya expuestas: la marca aspirante "Estrella agua natural mineral 1,5 L." no sólo coincide con la marca oponente "Estrella Galicia" en el producto que ambas tratan de identificar, el agua natural mineral, sino que también se asemeja en su denominación a esta última. Los hipotéticos elementos diferenciadores (las palabras agua mineral natural o "fuente de" o "galicia"), no pueden ser determinantes en el análisis comparativo, dado que en ambos signos, el aspirante y los oponentes el vocablo relevante es "estrella" que es el que se resalta en la marca interesada. Basta decir que los términos incluidos, con relevancia de "estrella" tienen una fonética muy parecida, próxima a la identidad, de modo que su coexistencia para identificar los mismos productos podría generar una confusión en los consumidores. Este concepto de referencia y que predomina en la marca concedida y esta similitud fonética y conceptual y en fin, esta misma denominación determina un claro riesgo de confusión para el público.

En cuanto al elemento gráfico de la marca concedida tampoco incluye diferencias significativas, pues en el mismo se resalta el mismo vocablo. Sobre todo, la leyenda "Estrella" incluida en la marca aspirante con el dibujo de una estrella no incorpora una diferencia suficiente como para distinguir ambos signos de manera que evite la confusión o la asociación entre ambos, pues las marcas oponentes también contienen la misma palabra y un diseño de una estrella. La inclusión de los demás elementos como "fuente de" no resulta tampoco esencial ni relevante, en cuanto se encuentran escritos en minúsculas y resultan imperceptibles para el consumidor. Es cierto que las anteriores marcas incorporan en su gráfico el término "Galicia". Ello no es suficiente, sin embargo, para deshacer la acusada similitud de los dos signos, en el que predomina la mención y el diseño de una estrella y que genera en su comparación riesgo de confusión que deriva del modo en que habitualmente se solicitan los productos.

Respecto al ámbito aplicativo, se trata en ambos casos del mismo producto, de agua mineral natural, esto es, el ámbito aplicativo de ambas marcas son idénticos. En efecto, mientras que la marca solicitada se pide para la clase 32 "agua mineral natural" las marcas opuestas se proyectan directamente sobre el mismo producto de



agua mineral natural, de la clase 32, aunque también están registradas para otros productos como cervezas y otras bebidas, lo cual no resulta relevante, pues nuestro análisis se cifiere a la clase solicitada, el agua mineral natural.

En definitiva, las similitudes fonéticas, denominativas y gráficas de ambas marcas y la identidad del producto al que se refieren, todas ellas al agua mineral natural determinan que no existan entre sí suficientes diferencias, como ya se ha señalado, y tales semejanzas pueden provocar un riesgo de confusión en el público consumidor que puede establecer una relación o vinculación entre el origen empresarial de dicho producto. Los usuarios de estos productos podrían ser inducidos a pensar que las nuevas marcas no son sino extensión de la anterior registrada o amparan productos cuyo origen empresarial es el mismo.

Finalmente, la entidad **Vichy Catalán** SA, opone la prioridad registral de su marca "Fuente Estrella", inscrita en el año 1908 y alega que la actual es continuidad de dicha marca preferente a la oponente.

No podemos acoger tal alegación, pues la marca inicialmente inscrita a favor de **Vichy Catalán** es precisamente "Fuente Estrella", que presenta un distinto contenido a la marca posteriormente registrada y ahora debatida, que incluye la denominación exclusiva "estrella agua mineral natural", y el diseño gráfico se incluyen unas minúsculas palabras de "fuente de" ello no implica, en absoluto, que la anterior marca ampare la actual en virtud de la continuidad registral, al incluir un claro cambio en la denominación en su aspecto fonético y denominativo pues se obvia la expresión "fuente" para dar relevancia al concepto de "estrella".

No resulta aplicable a este caso la doctrina 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 aquella, 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."

Pues bien, la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otras distintas ni a diferentes 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 para el mismo o similar campo de actividad o productos.

Esto no es lo que ha sucedido en el supuesto de hecho que contemplamos, en que la entidad **Vichy Catalán** titular de la marca número 14.643 "Fuente Estrella", que distingue agua mineral natural desde 1.908, alega la continuidad registral para solicitar la confirmación en vía judicial de la resolución de la Oficina por la que se concede la marca "Estrella agua mineral natural" para la clase 32 -aguas minerales naturales- esto es, para el mismo producto, y que se opone a la anulación del registro de la marca en litigio, en atención, no sólo por la inexistencia de coincidencia denominativa y aplicativa de dicha marca y la que ahora se halla en liza, sobre lo que ya hemos razonado, sino también por la prioridad que ostenta la marca "Fuente Estrella".

Pero tomando en consideración las características propias de una y otra marca, en la que en la prioritaria contiene de forma visible y clara el término "Fuente" que sin embargo se omite y silencia totalmente en la posterior (salvo en el gráfico, de forma imperceptible) que incluye solo el concepto "Estrella" debemos entender



que la marca en discusión no es propiamente una extensión de la prioritaria que pertenece a quienes hoy son recurridos en casación, al no tratarse de una denominación similar pures, y es que la exclusión del término "fuente" que es obviamente caracterizador del signo elimina el parecido o la necesaria semejanza de la marca invocada como prioritaria y la solicitada.

En efecto, la eliminación de la locución "fuente" determina que pierda toda relevancia ante el conjunto denominativo "Fuente Estrella" que, considerado en su integridad, tiene una indiscutible distintividad propia, notablemente diferenciada en los elementos denominativos y conceptuales, pero el uso de uno solo de los vocablos que integran la marca prioritaria, cual es el único concepto "estrella" unido a la adición de "agua mineral natural" conlleva la ausencia de la necesaria similitud para apreciar que la marca aspirante sea ciertamente continuidad o extensión de la primera.

Las razones que se han expuesto precedentemente conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo, anulando la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO .- De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se deriva la procedencia de estimar el recurso de casación formulado por Hijos de **Rivera** SA y casar la sentencia impugnada y además estimar el recurso contencioso administrativo de instancia interpuesto por dicha sociedad anulando la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 4 de junio de 2007 que concedió la inscripción de la marca solicitada, nº 2.695.111 "Estrella agua mineral natural 1.5L" para los productos de la clase 32, resolución que anulamos por no ser conforme a derecho.

En cuanto a las costas, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren la circunstancias previstas para su imposición ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero .- Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por HIJOS DE **RIVERA** SA, contra la sentencia de 11 de octubre de 2012, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1629/08, sentencia que casamos y anulamos.

Segundo .- Que ESTIMAMOS dicho recurso contencioso-administrativo, promovido por Hijos de **Rivera** SA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de abril de 2008, por la que se concedía la inscripción de la marca mixta, "Estrella Agua Mineral Natural 1,5L" nº 2.695.111, para los servicios de la clase 32 del nomenclátor, a **Vichy Catalán** SA.

Tercero .- No se imponen las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.- **PUBLICACIÓN**.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excm. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.