



Roj: **STS 5469/2014** - ECLI: **ES:TS:2014:5469**

Id Cendoj: **28079130032014100340**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **30/12/2014**

Nº de Recurso: **2298/2013**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ GAL 1329/2013,**
STS 5469/2014

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil catorce.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2298/2013, interpuesto por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en representación de la **DIPUTACIÓN** PROVINCIAL DE **LUGO**, contra la Sentencia de 28 de febrero de 2013, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sede en la Coruña, en el recurso número 8411/09 , en materia de Marcas. Han sido partes recurridas el AYUNTAMIENTO DE **LALIN** representado por el Procurador D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novóa; y el Abogado del Estado en la representación que le es propia de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm. 8411/2009, planteado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fué interpuesto por el Ayuntamiento de **Lalin** (Pontevedra), contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 24 de agosto de 2009 que desestimó su recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 22 de mayo de 2009, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional nº 2.846.898/8 "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**", denominativa, para las clases 16, 35, 39 y 41, de la **Diputación** Provincial de **Lugo**, por los siguientes motivos:

*<< se considera compatible con la M 2.337.112 **LALIN** KILÓMETRO CERO DE GALICIA al existir suficientes diferencias en el conjunto de su denominación que impiden que se produzca riesgo de confusión entre ellas.*

Con respecto a los servicios solicitados en la clase 41, se entiende que las exposiciones en materia de turismo son exposiciones de carácter cultural o educativo en materia de turismo, tal como corresponde a la clase 41. >>

SEGUNDO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó Sentencia de fecha 28 de febrero de 2013 , en cuya parte dispositiva se dice:

*<< FALLAMOS: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 8411/2009 interpuesto por la representación del **CONCELLO DE LALIN** contra la resolución dictada el 24 de agosto de 2009 por la OEPM, publicada en el BO de la Propiedad Industrial el 15-9-2009 por la que se desestima recurso de alzada interpuesto por el **concello** recurrente contra la de 22 de mayo de 2009 por la que se accedió a la concesión de la MARCA NACIONAL Nº 2.846.898 "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**"; las cuales se revocan por no ser conformes a derecho, anulando luego la concesión a la **Diputación** Provincial de **Lugo** de la marca "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**", así como de los gráficos que se emplean asociados a dicha marca.*



Sin que proceda hacer pronunciamiento de costas a ninguna de las partes intervinientes. >>

Contra la referida Sentencia, el representante legal de la **Diputación** Provincial de **Lugo**, manifestó ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 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 actora, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de julio de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso el siguiente motivo:

I.-al amparo del artículo 88.1.c) por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, puesto que la Sentencia incurre en incongruencia al ampliarse irregularmente en el fallo o parte dispositiva de la misma el objeto del pleito. Alega que la Sentencia amplía de forma irregular el objeto en su parte dispositiva, pues el acto administrativo objeto del recurso era la marca denominativa, que no contiene gráfico alguno, ya que exclusivamente contiene un distintivo denominativo o fonético. En el fallo se anulan también "los gráficos que se emplean asociados a dicha marca", gráficos que la **Diputación** de **Lugo** tiene protegidos a través de la concesión de otra marca M-2.846.900 que no era objeto del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de **Lalín**.

Menciona las SSTs de 24 de abril de 2001 , y de 7 de octubre de 2011 .

Y termina suplicando dicte Sentencia casando y anulando la resolución recurrida con los pronunciamientos que correspondan conforme a lo establecido en los apartados c) y d) del art. 95.2 LJCA .

CUARTO.- Alegada causa de inadmisión del recurso de casación por el Ayuntamiento de **Lalín**, por no ser la sentencia dictada en la instancia susceptible de recurso de casación ordinario al considerar que el asunto no supera los 600.000 euros, fueron oídas las partes.

Mediante Auto de 9 de enero de 2014 se acordó:

*<< Primero.- No acceder a la solicitud de inadmisión del recurso propuesta por la parte recurrida, el Ayuntamiento de **Lalín**.*

*Segundo.- Admitir a trámite el recurso de casación nº 2298/2013 interpuesto por la **Diputación** Provincial de **Lugo** contra la sentencia de 28 de febrero de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección 3ª), sede A Coruña, en el recurso 8411/2009 ; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala de conformidad con las reglas de reparto de asuntos. Sin costas . >>*

QUINTO.- Dado traslado a las recurridas para formalizar oposición, el Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición.

El representante legal del Ayuntamiento de **Lalín** presentó escrito de 2 de abril de 2014 en el que suplicaba, se tenga por solicitada la rectificación de la cuantía del asunto, fijándola en la suma de diez mil euros, o subsidiariamente en la que fundadamente fije la Sala, pero en todo caso inferior a 600.000,00 euros; y así mismo, tenga por formulado escrito de oposición al recurso de casación, acordando inadmitir el recurso por los motivos expuestos, y subsidiariamente, para el caso de ser admitido el recurso, acuerde su desestimación, confirmando la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas a la recurrente.

SEXTO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 16 de diciembre de 2014, fecha 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 Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con fecha 28 de febrero de 2013 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el "**Concello** de **Lalín**" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo y 15 de septiembre de 2009 antes reseñadas en cuya virtud se concedió a la **Diputación** Provincial de **Lugo** la marca nacional denominativa número 2.846.898 "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**".

La solicitud inicial de registro de marca nacional "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**" se había formulado por la **Diputación** Provincial de **Lugo** para distinguir, en concreto, los productos y servicios de las clases 16, 35, 39



y 41, cuyo registro fue admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por resolución de 22 de mayo de 2009.

A la inscripción de la marca "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**", se había opuesto el Ayuntamiento de **Lalín** como titular de la marca número 2.337.112 "**Lalín** Quilómetro Cero de Galicia", con gráfico, que ampara productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional. La oposición a la marca es desestimada en alzada con el consiguiente rechazo de la impugnación y la confirmación de la inscripción solicitada.

SEGUNDO.- Formulado recurso contencioso administrativo, la Sala de instancia revocó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, "KILÓMETRO CERO **DIPUTACIÓN DE LUGO**" marca N° 2.846.898 y "**LALIN** QUILOMETRO CERO DE GALICIA" marca N° 2.337.112 suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Desde el punto de vista aplicativo hay que señalar que la relación aplicativa alcanza a la clase 35 solicitada, pero no a las clases 16, 39 y 41; sin que esto tenga relevancia al no producirse el primero de los factores determinantes del riesgo de confusión, esto es, el parecido entre los signos. En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto. "

Las consideraciones en las que se basó el Tribunal Sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

<< [...] La aplicación de la expresada doctrina jurisprudencial, contenida en la sentencia de 21 de diciembre de 2002 , al caso que ahora se examina, conduce a la conclusión de que en el caso de autos concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , pues, entrando en el fondo de la comparación, atendiendo a las variadas circunstancias, que se aprecian en cada uno de los distintivos enfrentados, es evidente que entre las marcas enfrentadas KILÓMETRO CERO **DIPUTACIÓN DE LUGO** Y **LALIN** QUILOMETRO CERO DE GALICIA existe similitud denominativa, fonética e identidad conceptual, dado que el distintivo KILÓMETRO CERO /QUILOMETRO CERO es el mismo, diferenciándose "ictu oculi" tan solo en elementos de carácter geográfico e institucional, como son **DIPUTACIÓN DE LUGO**, **LALIN** Y DE GALICIA, que no convierten en residual, sin embargo, esa similitud, como argumenta el Abogado del Estado, pues ha de tenerse en cuenta que, si, con posterioridad a la concesión de la marca denominativa al **concello** por resolución de la OEPM el 5 de abril de 2001, le fue concedida también en virtud de la resolución de 20-8-2007 las marcas gráfica y denominativa que menciona en el con numeral primero de los hechos de su demanda, esa similitud se ve agravada por su concreción gráfica, que no hace sino aumentar tal semejanza, con lo que no solo existe identidad fonética, (aunque ésta sea parcial), entre la marca prioritaria del **concello** y la oponente de la **Diputación**, sino también gráfica, por coincidir igualmente en el gráfico de puntos, pese a sostener que la marca oponente es solo denominativa y no gráfica, puesto que la documental adjunta a la demanda acredita, en efecto, el uso de esos distintivos gráficos en la marca oponente, de modo que las diferencias que contienen no resultan suficientes, pese a reconocer en demanda y sostener en conclusiones la **Diputación**, que son de distintos colores, para evitar la confusión entre los consumidores, debiendo concluirse de esa doble identidad, -en coincidencia hasta con el ámbito aplicativo de la actividad (clase 35: servicios de publicidad y clases 35 y 16 en las gráficas, refiriéndose la 16 a publicaciones, folletos, catálogos, impresos, revistas, fotografías, papelería), examinado el expediente y el resto de la prueba que acompaña con la demanda, haciendo por ello innecesaria la que se solicita se acuerde en diligencia final-, y deduciendo del riesgo de confusión que puede existir en el público, (por ser ambas instituciones públicas), y del de poder asociar incluso que se refieren a una organización, que asume un proyecto en común en base las formas de cooperación que permite la legislación estatal y autonómica de aplicación, que su uso resulta prohibido con arreglo al art. 6.1 letra b) de la Ley de aplicación, lo que determina la estimación de la demanda y la anulación de la resolución recurrida desestimatoria de recurso de alzada contra la resolución por la que se accedió a la concesión de la marca "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**", así como de los gráficos, que se emplean asociados a dicha marca. >>

Y en su parte dispositiva la sala de instancia acuerda :

<< QUE estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 8411/2009 interpuesto por la representación del **CONCELLO DE LALIN** contra la resolución dictada el 24 de agosto de 2009 por la OEPM, publicada en el BO de la Propiedad industrial el 15-9- 2009 por la que se desestima recurso de alzada interpuesto por el **concello** recurrente contra la de 22 de mayo de 2009 por la que se accedió a la concesión de la MARCA NACIONAL N° 2.846.898 "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**", las cuales se revocan por no ser conformes a derecho, anulando luego la concesión a la **Diputación** Provincial de **Lugo** de la marca "KILÓMETRO CERO DEPUTACIÓN DE **LUGO**", así como de los gráficos que se emplean asociados a dicha marca. >>



TERCERO.- El único motivo de casación se deduce, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia". En él la parte recurrente censura que el Tribunal de instancia, infringiendo los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha incurrido en incongruencia al haber tomado en consideración y ampliar de forma irregular el objeto del pleito en su parte dispositiva, puesto que el único objeto del recurso era la marca nacional 2.846.898 "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**", que no contiene gráfico alguno ya que exclusivamente contiene un distintivo denominativo o gráfico. Si embargo, el fallo de la Sentencia acuerda anular también "los gráficos que se emplean asociados a la marca", que se encuentran protegidos a través de una diferente marca, mixta, registrada a favor de la **Diputación** Provincial de **Lugo** con número M-2846900 que nunca fue objeto del recurso dado que la concesión de dicha marca no fue recurrida y el acto de concesión devino definitivo y firme, y por tanto inatacable. Por ello la Sentencia incurre en incongruencia al anular los gráficos asociados una marca que nunca fue recurrida.

CUARTO.- Pues bien, el motivo va a ser acogido, pues, como se afirma en el motivo casacional, la Sala de instancia al enjuiciar la corrección de la marca debatida, realizó un juicio comparativo erróneo, pues en vez de ceñirse al contraste entre la marca denominativa impugnada número 2.846.898 "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**", y la oponente "**Lalín** Quilómetro Cero de Galicia" hizo referencia y tomo en consideración, una marca distinta concedida previamente a la **Diputación** de **Lugo**, con el número M-2846900, con elementos gráficos que era ajena al litigio, por no haberse impugnado su concesión, incurriendo, pues, la Sentencia que razona atendiendo a una distinta marca y anula los elementos gráficos en una clara incongruencia. Incongruencia tanto más relevante cuanto que, en este caso, la demanda -incluidos los documentos a ella adjuntos- así como del escrito de conclusiones versaba precisamente sobre la marca denominativa y las referencias al aspecto gráfico de la marca y la solicitud de anulación de "las marcas gráficas derivadas de ella"-de la impugnada-, la marca número 2.846.898, deben excluirse por no ser lógicas y no tener cabida en el debate litigioso que se limita y así se incluye en la descripción que de las posiciones de las partes se describe en la Sentencia, a la reseñada marca denominativa. Sin embargo, la Sala de instancia en su fundamentación jurídica toma en consideración los elementos gráficos de otra marca que no era objeto del recurso, y realiza un juicio comparativo con este signo cuya concesión era firme pues no se había recurrido en su momento.

En fin, la fundamentación jurídica que toma en consideración una marca que no era la impugnada en el recurso contencioso y su comparación fué relevante para el éxito del recurso, pues el Tribunal de instancia insiste en la similitud gráfica de los signos enfrentados y su Sentencia estima el recurso contencioso y anula "los gráficos asociados a la marca" con la equívoca fundamentación que antes hemos transcrito.

QUINTO.- Procede, pues, la estimación del motivo y la consiguiente casación de la Sentencia impugnada. Ello determina que debemos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, según establece el artículo 95.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional.

La primera de las cuestiones suscitadas en el debate era, según ya ha quedado dicho, la derivada de la incompatibilidad de las marcas: la concedida por las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurrida, la marca denominativa número 2.846.898 "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**" y la oponente de la que es titular el Ayuntamiento de **Lalín**, número M- 2337112 "**Lalín** Quilómetro Cero de Galicia".

A este respecto las alegaciones vertidas en los fundamentos jurídicos de la demanda era la semejanza de conjunto entre las marcas "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**" y la opuesta "**Lalín** Quilómetro Cero de Galicia" y sostenía que entre ambos signos distintivos no existían diferencias fonéticas sustanciales de forma que, considerados esos signos distintivos en su conjunto, estaba "fuera de duda que por los consumidores y por la población potencialmente destinataria de las marcas que exhibe y explota el Ayuntamiento de **Lalín** resulta inevitable que se haga o se suponga una asociación entre las marcas" del Ayuntamiento aludido y la de la **Diputación** de **Lugo**, pudiendo llegar a suponerse que se refieren ambos signos a un proyecto común.

Por otra parte, afirmaba el Ayuntamiento recurrente que existían similitudes denominativas y fonéticas entre las marcas que se refieren a idénticos productos de las mismas clases 16, 35, 39 y 41, hecho que le lleva a afirmar que ambos signos no pueden convivir sin riesgo de confusión o asociación. Las consideraciones, referida a los aspectos gráficos de la marca previamente concedida a la **Diputación** de **Lugo**, no puede ser acogida, puesto que como antes hemos precisado, la marca realmente recurrida era una marca denominativa, y en consecuencia, las referencias a las marcas precedentes, debe ser rechazada. La invocación que se hace a los gráficos de la marca se refieren, en realidad, a una marca previa número M-2846900 obtenida por la **Diputación** de **Lugo** sin oposición, siendo así que se desprende con total claridad que la solicitud de marca instada por la **Diputación** se ceñía a una marca de tipo denominativo a la que se refirió con acierto la Oficina Española de Marcas al admitir que los signos "Kilómetro Cero Deputación de **Lugo**" y la opuesta "**Lalín** Quilómetro Cero de Galicia" eran compatibles en cuanto a los productos que ambas amparaban de la clase



35, dado que existían diferencias denominativas suficientes entre ambos signos en relación con los servicios de publicidad acogidos a dicha clase.

Debe aceptarse el criterio de la Oficina de Patentes y Marcas sobre la existencia de suficientes elementos diferenciadores entre las dos marcas enfrentadas, examinadas cada una de ellas en su conjunto. Ello es así si se analiza su relación teniendo en cuenta, el componente denominativo y el fonético en su integridad. El análisis comparativo entre ambas denominaciones "Kilómetro Cero Deputación de Lugo" y la opuesta "Lalín Quilómetro Cero de Galicia" aunque incluyen dos vocablos idénticos ("Kilómetro Cero y Quilómetro Cero"), al margen de que la forma de designar al Kilómetro/Quilómetro no sea idéntica, permite considerar que, a pesar de la coincidencia parcial, existen elementos diferenciadores bastantes entre ambos signos, pues en la marca obstaculizante presenta unos vocablos muy singularizados en los que destaca con nitidez el término "Lalín", y "Galicia" sin duda para resaltar la especificidad derivada de que el titular de la marca era el Ayuntamiento de Lalín. La marca aspirante aunque contiene las expresiones similares de "Kilómetro" y "Cero", presenta otras expresiones como "Deputación de Lugo" que permite identificarla con claridad respecto a la anterior.

Las diferencias advertidas permiten la coexistencia comercial de ambas marcas sin riesgo de confusión en el mercado de unos servicios como son los de publicidad incluidos en el número 35 del Nomenclátor Internacional a los que una y otra se refieren, esto es, de "publicaciones, folletos, catálogos, impresos, fotografía y papelería". En fin, considerados, pues, ambos distintivos en su conjunto, no resulta procedente aplicar la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, lo que determina en este punto la desestimación de la demanda.

SEXTO. - Procede, pues, tras la estimación del recurso de casación, la desestimación de las pretensiones de la demanda deducida por el Ayuntamiento de Lalín.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

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

FALLAMOS

Primero .- Que HA LUGAR y por tanto ESTIMAMOS el recurso de casación número 2298/2013, interpuesto por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, contra la Sentencia de 28 de febrero de 2013, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sede en la Coruña, en el recurso número 8411/09, que casamos.

Segundo .- Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el Ayuntamiento de Lalín contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo y 15 de septiembre de 2009, en cuya virtud se concedió a la Diputación Provincial de Lugo la marca nacional denominativa número 2.846.898 "Kilómetro Cero Deputación de Lugo".

Tercero .- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

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.- Eduardo Calvo Rojas.- 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.