



Roj: STS 520/2016 - ECLI:ES:TS:2016:520
Id Cendoj: 28079130032016100053
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 2268/2015
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Febrero de dos mil dieciséis.

Esta Sala ha visto el recurso de casación número 2268/2015, interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA, contra la sentencia de 4 de mayo de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 908/2013, en materia de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO representada por el Sr. Abogado del Estado; y GRAN VÍA 492 SL, representada por la Procuradora D^a Maria Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo núm. 908/13, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la «Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA», contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de junio de 2013, desestimatorio del recurso de alzada formulado frente a la resolución de 10 de abril de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3047984 "QUINIELISTA.ES", mixta, para la clase 41, para servicios de esparcimiento, juegos de azar, servicios de apuestas, juegos de pocker, black-jack, servicios de casino y bingo, y organización de concursos.

SEGUNDO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 4 de mayo de 2015, en cuya parte dispositiva se dice:

« FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por "SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA", representada por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira, contra la Resolución de 18 de junio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 10 de abril de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3047984 "QUINIELISTA.ES", que se confirma por resultar ajustada a Derecho, condenando a la parte demandante a abonar las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.»

Contra la referida sentencia, el representante legal de la «Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado 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 entidad actora, compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de julio de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los cuatro motivos siguientes:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativa a la exhaustividad y congruencia, en particular del artículo 218 de la Ley 1/2000 LEC, artículos 33.1, 67.1 y Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional, artículo 11.3 LOPJ, y artículo 24.1 CE.

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativa a la exhaustividad y congruencia, en particular del artículo 218 de la Ley 1/2000 LEC , artículos 33.1 , 67.1 y Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional , artículo 11.3 LOPJ , y artículo 24.1 CE , en relación con el artículo 8 de la Ley de Marcas .

Tercero.- al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia relativa a la exhaustividad y congruencia, en particular del artículo 218 de la Ley 1/2000 LEC , artículos 33.1 , 67.1 y Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional , artículo 11.3 LOPJ , y artículo 24.1 CE , en relación con el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas .

Cuarto.- 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 en relación con el artículo 4.1.b) de la Directiva de Marcas , relativa a la prohibición de Registro de Signos que producen riesgo de confusión con marcas anteriores y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

4.1- la comparación de marcas ha de efectuarse globalmente, atendiendo principalmente a la impresión de conjunto.

4.2- en el examen comparativo de las marcas, sin perjuicio de la mencionada visión de conjunto, debe atenderse a los elementos o términos esencialmente caracterizadores.

4.3- Cuando las enfrentadas comporten la misma raíz, el sufijo no aporta suficiente carácter distintivo.

4.4- los consumidores prestan más atención al inicio de las denominaciones.

4.5- el elemento denominativo predomina sobre el elemento gráfico, pues los consumidores designan las marcas de forma verbal.

4.6- no es necesaria la concurrencia acumulada de semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual, bastando con que se de una de ellas para estimar una similitud denominativa.

4.7- cuando concorra identidad aplicativa, la comparación entre los signos ha de realizarse con mayor rigor.

4.8- operatividad del principio de interdependencia.

4.9- cuando la marca oponente forma parte de una familia de marcas, se incrementa el riesgo de confusión.

4.10- la notoriedad o renombre de la marca anterior incrementa el riesgo de confusión en la comparación que ha de efectuarse de las marcas, enfrentadas, en base al artículo 6.1.b) Ley de Marcas .

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se declare que ha lugar al recurso de casación casando la sentencia recurrida y en consecuencia, revocando el acuerdo de concesión de la expresada marca española nº 3.047.984 "QUINIELISTA .ES".

CUARTO.- Admitido el recurso de casación, y dado traslado a las partes recurridas, la Administración del Estado presentó escrito de 18 de noviembre de 2015 en el que manifestó que se abstenía de formular oposición al recurso.

Mediante escrito de 21 de diciembre de 2015, la sociedad "Gran Vía 492 SL" , suplicaba, dicte sentencia por la que desestime el recurso de casación interpuesto por la parte contraria imponiéndole las costas causadas en el mismo de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA .

QUINTO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 2 de febrero de 2016, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de mayo de 2015, que desestima el recurso contencioso administrativo nº 908/2013 , deducido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de junio de 2013, que en alzada confirma la precedente resolución de 10 de abril de 2013 que concedió la inscripción de la marca nacional número 3.047.984 mixta "Quinielista .es", para la clase 41, relativa a servicios de esparcimiento,

juegos de azar; servicios de apuestas, juegos de pocker, blackjack, servicios de casino y bingos, organización de concursos.

SEGUNDO .- Los antecedentes relevantes para el enjuiciamiento de las cuestiones suscitadas en el recurso de casación son los siguientes:

La sociedad mercantil «Gran Vía 492 S.L.U» presentó con fecha 10 de octubre de 2012 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de registro de la marca mixta "Quinielista.es", para la clase 41, relativa a servicios de esparcimiento, juegos de azar; servicios de apuestas, juegos de pocker, blackjack, servicios de casino y bingos, organización de concursos.

A dicha solicitud se opuso la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A., invocando la existencia de registros de marca anteriores prioritarias, concretamente las siguientes:

- Marca comunitaria 4368701 "1X2 La Quiniela"
- Marca nacional "1681644 (7) "1X2 La Quiniela"
- Marca nacional 3048910 (5) "1X2 La Quiniela"
- Marca nacional 3048921 (0) "La 1X2 Quiniela"
- Marca nacional 3048928 (8) "1X2 La Quiniela"
- Marca nacional 3048938 (5) "1X2 La Quiniela"

La Oficina Española de Patentes y Marcas acordó con fecha 10 de abril de 2013 no tener en cuenta dicha oposición por existir diferencias en su conjunto gráfico denominativo con la marca solicitada, sin riesgo de inducir al público consumidor a error. Consiguientemente, se acordó en dicha resolución la concesión total de la marca nacional solicitada.

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A formuló recurso de alzada, basando su impugnación, en síntesis, en que las marcas anteriores prioritarias gozan de notoriedad en el mercado, lo cual, unido a la semejanza entre las marcas concernidas y su coincidencia aplicativa, generaría confusión en el mercado.

El recurso de alzada fue desestimado por resolución de 18 de junio de 2013, entre otras, por las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] Con independencia de la notoriedad alegada por parte del titular de las marcas oponentes, "1X2 La Quiniela", "1X2 La Quiniela", "La 1X2 Quiniela", "1X2 La Quiniela", dadas las disparidades de conjunto existentes con la marca solicitada, no se considera aplicable al caso el artículo 8 de la Ley de Marcas, invocado en el recurso ».

Contra esta resolución interpuso la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A recurso contencioso-administrativo, insistiendo en la incompatibilidad entre la marca cuyo registro se impugnada y las marcas precedentes de la sociedad actora. Interesa resaltar que en la demanda la sociedad estatal recurrente invocó distintas marcas anteriores y prioritarias de su titularidad, algunas de ellas no opuestas en la vía administrativa. Concretamente se refirió a las siguientes marcas, todas -decía- concedidas y en vigor:

Marca nacional denominativa nº 1.633.051 "QUINIELA"

Marca nacional denominativa n 1.633.070 "QUINIELA",

Marca nacional denominativa nº 1.633.093 "QUINIELA DEPORTIVA".

Marca nacional denominativa nº 1.633.105 "QUINIELA DEPORTIVA".

Marca nacional mixta nº 1.681.619 "1X2 LA QUINIELA".

Marca nacional mixta nº 1.681.644 "1X2 LA QUINIELA".

Marca nacional mixta nº 3.048.910 "1X2 LA QUINIELA".

Marca nacional mixta nº 3.048.921 "LA 1X2 QUINIELA", solicitada ante la OEPM el 18 de octubre de 2012 para los productos y servicios de las clases 9, 16, 28, 35 y 41, actualmente concedida y en vigor.

Marca nacional mixta nº 3.048.928 "1X2 LA QUINIELA".

Marca nacional mixta nº 3.048.938 "1X2 LA QUINIELA".

Marca Comunitaria no 4.368.701 "1X2 LA QUINIELA" .

Por sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2015 se desestima el recurso contencioso-administrativo. En el fundamento jurídico primero, la Sala de instancia reseña el contenido de la resolución administrativa impugnada, e identifica las marcas oponentes, aunque limitándose a apuntar las marcas opuestas en la vía administrativa. La Sala de instancia razona en los siguientes términos:

"En el caso presente las alegaciones del demandante han de ser rechazadas. Centrándonos en la comparación global y en conjunto entre las concretas marcas aquí enfrentadas, puede afirmarse, al igual que se hizo por la Administración demandada, que pese a la existencia de una identidad aplicativa y semejanza conceptual, pues el vocablo "Quinielista" es un derivado de "quiniela" al referirse a la persona que practica ese juego, sin embargo desde el punto de vista denominativo y fonético, sí existen suficientes disparidades, máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es "1x2". Si a ello añadimos que desde el punto de vista gráfico las diferencias son totales, puede afirmarse que la marca solicitada tiene su propia distintividad, sin riesgo de confusión en el mercado sobre una misma procedencia empresarial o un supuesto aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca "Quiniela" en el ámbito de las apuestas deportivas de fútbol.

A este respecto resulta de suma relevancia la STS de 27 de febrero de 2003 (recurso nº 8419/1997) citada por el codemandado, en relación con la imposible monopolización o apropiación en exclusiva por parte de una empresa de vocablos de uso común por el público consumidos, en aquel caso referido al vocablo "Lotería", igualmente trasladable al supuesto de autos por la siguiente argumentación jurídica: "En efecto, no puede negarse que, sea cual sea la participación que el Organismo Nacional de Loterías haya tenido en su génesis, y gestione o no él mismo una gran parte de las loterías que se juegan en España, lo cierto es que el vocablo "Lotería" en cuanto tal (sin adjetivos que lo califiquen o especifiquen) resulta ser, y en todo caso así se ha incorporado al lenguaje usual, precisamente aquel que designa, en términos generales, un conjunto de juegos en que se premia a los poseedores de ciertos billetes sorteados, juegos que admiten diversas variantes. El vocablo, por lo tanto, no es susceptible de ser monopolizado por ninguna empresa o entidad para distinguir sus propios productos o servicios, relacionados con el campo de aplicación del término, respecto de los productos o servicios ofrecidos al mercado por otras personas.

Ya se trate de genericidad estricta o genericidad sobrevenida por el uso, el resultado es idéntico en este caso: los usuarios emplean el término genérico de "lotería" en relación con toda la gama de juegos posibles bajo tal rúbrica, de modo que dicho vocablo, en cuanto tal, no puede ser apropiado por nadie y no debe, en consecuencia, consentirse su utilización exclusiva, por parte de una empresa o persona determinada, como marca identificativa de productos o servicios relacionados con su campo de aplicación."

Es por ello por lo que igualmente deben decaer las alegaciones de infracción del art. 8 de la Ley de Marcas por notoriedad de la familia de marcas "Quiniela" como también la de prohibición absoluta del art. 5.1. g), al no inducir a error sobre su procedencia u origen, como tampoco resultan vinculantes los precedentes administrativos citados por el recurrente porque como se indica en la referida STS no vinculan a los órganos jurisdiccionales. »

Hemos de referirnos, aún de forma sucinta, a la causa de inadmisión puesta de manifiesto por la mercantil recurrida en su escrito de oposición, consistente en carecer el recurso de interés casacional (artículo 93.2.e] LRJCA), causa sólo es de aplicación a los motivos de casación articulados al amparo del apartado d) del precitado artículo 88.1 de la misma Ley , por lo que no presenta relevancia sobre los tres primeros motivos desplegados por la recurrente, que desde este punto de vista no presentan ningún obstáculo para su admisibilidad.

TERCERO .- El primer motivo de casación se formula al amparo del artículo 88.1.c) LJCA y en el se denuncia la infracción de los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; 33.1, 67.1 y disposición final 1ª de la Ley Jurisdiccional contencioso-administrativa 29/1998 ; 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y 24.1 de la Constitución Española , por incongruencia de la sentencia de instancia.

Alega la sociedad estatal recurrente que la sentencia impugnada es incongruente en la medida en que no se pronuncia sobre varias marcas alegadas en su demanda, en particular las que no incluyen los términos "1X2". Insiste esta parte recurrente en que en la demanda opuso hasta diez marcas españolas y comunitarias de su titularidad, algunas de las cuales protegen el término "QUINIELA" sin el añadido "1X2". Sin embargo, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida se realiza la comparación entre las marcas en liza, y expresamente se dice que "... máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es 1X2 ". De este modo la sentencia recurrida omite

pronunciarse sobre la comparación entre la marca objeto de recurso "Quinielista.es" y las marcas prioritarias de la sociedad demandante que solo incluyen el término "Quiniela". Existe, pues -siempre según el parecer de la recurrente- incongruencia omisiva desde el momento que la sentencia recurrida otorga un valor diferenciador a los términos "1X2", y considera la compatibilidad entre ambas marcas por el hecho de incluir las marcas prioritarias los vocablos "1X2", cuando lo cierto es que sólo algunas de las marcas de titularidad de la actora los incluyen, por lo que -asevera la recurrente- de haberse hecho la comparación teniendo en cuenta estas marcas prioritarias que no incluyen el término "1X2", la comparación realizada por la Sala podría haber sido distinta.

Pues bien, el motivo que censura la sentencia de instancia al no haber tomado en consideración todas las marcas oponentes invocadas en la instancia no puede ser acogido. En la demanda, la sociedad recurrente alteró el marco del examen del asunto tal como se había entablado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues a las marcas opuestas en vía administrativa añadió novedosamente otras que se diferenciaban de las anteriores en que prescindían del signo "1X2" y en su componente denominativo solamente incluían la expresión "la quiniela".

Tal forma de proceder de la parte recurrente no resulta procesalmente viable. Como se expone en la sentencia de esta Sala de 20 de julio de 2012 (RC 5435/2009) :

«El carácter revisor de esta Jurisdicción impide que puedan plantearse ante ella cuestiones nuevas, es decir, pretensiones que no hayan sido previamente planteadas en vía administrativa. No impide esta afirmación la previsión contenida en el artículo 56.1 de la LRJCA en el que se establece que en los escritos de demanda y contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, "en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración."

Se distingue, así, entre cuestiones nuevas y nuevos motivos de impugnación. De esta manera no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía administrativa, aunque pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada. Así lo señala también la STC 158/2005, de 20 de junio, en la que se indica, por lo que ahora importa: "(...) Parte nuestra doctrina del reconocimiento de la legitimidad de la interpretación judicial relativa al carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y la doctrina de la inadmisibilidad de las cuestiones nuevas. Esa interpretación, que el Tribunal Supremo continúa aplicando tras la entrada en vigor del nuevo texto legal, asume una vinculación entre las pretensiones deducidas en vía judicial y las que se ejercieron frente a la Administración, que impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones no suscitadas antes en vía administrativa".

Cuando se varía en el proceso contencioso-administrativo la pretensión previamente formulada en vía administrativa, introduciéndose cuestiones nuevas, se incurre en desviación procesal, que comporta la inadmisión de esa pretensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.c) LRJCA ".»

Doctrina, esta, que se recoge y reafirma en las posteriores sentencias de 26 de julio de 2012 (RC 2743/2010), 21 de enero de 2013 (RC 4523/2011), 3 de julio de 2013 (RC 2454/2011), 13 de julio de 2015 (RC 3635/2013) y 15 de octubre de 2015 (RC 1872/2013) .

Más recientemente, la sentencia de 9 de noviembre de 2015 (RC 1866/2013) sintetiza dicha doctrina jurisprudencial en los siguientes términos:

«En definitiva, mientras las partes no pueden plantear ante la jurisdicción cuestiones nuevas no suscitadas en la vía administrativa, nada impide que puedan aducirse ante ella nuevos fundamentos jurídicos en apoyo de sus pretensiones (SSTS 23 mar. 1988, 12 jun. y 13 dic. 1989, 22 abr. 1991 y 26 mar. 1993, entre otras muchas). En este sentido, la STC 98/1992, de 22 jun., pone de relieve que admitir en vía Contencioso-Administrativa todo fundamento jurídico de la pretensión aunque no haya sido expuesto previamente ante la Administración, es una exigencia potenciada desde el plano constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva; lo importante y decisivo desde el punto de vista del pretendido carácter revisor de la Jurisdicción es que no haya variación sustancial de los hechos ni de la petición deducida ante la Administración. En definitiva, según se determina en el artículo 54.1 LJCA en relación con el 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no está vedado a las partes invocar nuevos motivos o alegaciones para fundamentar el recurso o la oposición, y nada impide que la demanda se apoye en argumentos no alegados en el procedimiento administrativo, en cuanto los preceptos citados permiten proponer cuantos motivos procedan, aunque no se hubieran expuesto en la vía previa, siempre que la pretensión no se altere en su esencia básica y tenga por objeto el acto impugnado (STS 17 feb. 1992).»

Así pues, aún cuando el artículo 56.1 de la Ley de la Jurisdicción permite alegar en la demanda y en la contestación cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración, lo que este precepto no permite es alterar la naturaleza y esencia de dicho acto, que es el que constituye el objeto de la pretensión del recurrente.

Con arreglo a esta doctrina jurisprudencial sobre la materia que nos ocupa, es claro que la parte demandante, a la hora de argumentar y justificar la incompatibilidad entre los signos enfrentados, puede esgrimir cuantas consideraciones jurídicas considere adecuadas en favor de su tesis, incluso aunque no hubieran sido aducidas en vía administrativa, pero lo que no puede hacer en ningún caso, ya en sede contencioso-administrativa, es alterar el sustrato fáctico de ese juicio comparativo, sustrayéndolo del marco tomado en consideración por la Administración al resolver sobre el registro cuestionado. Es decir, el juicio revisor del Tribunal tiene que desarrollarse en relación con las mismas marcas que se compararon y enfrentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y no con otras nuevas y distintas de aquellas.

A lo anterior cabe añadir que un planteamiento similar se sigue en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias como, las del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 2005 (asunto T-336/03), 20 de noviembre de 2007 (asunto T-458/05) y 14 de mayo de 2009 (asunto T-165/06), y del Tribunal General de 5 de noviembre de 2013 (asunto T- 378/2012), que sientan la doctrina consistente en que no puede admitirse que la demandante presente ante el Tribunal de Primera Instancia nuevas pretensiones ni, por tanto, modifique el objeto del litigio introduciendo hechos nuevos que no fueron objeto del procedimiento ante la OAMI.

Conviene transcribir las siguientes consideraciones de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2007 (asunto T-458/05):

19 Con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia únicamente puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que se funde «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del [Reglamento nº 40/94] o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder». En virtud del artículo 74 de dicho Reglamento, este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI - Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 17 ; de 15 de septiembre de 2005 , Citicorp/OAMI (LIVE RICHLIY), T-320/03 , Rec. p. II-3411, apartado 16, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2006, Anheuser-Busch/OAMI - Budejovick' Budvar (BUDWEISER), T-366/05, no publicado en la Recopilación, apartado 27].

20 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de reforma. En cambio, no puede anular ni reformar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó (sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 55).

En la misma línea, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 2009 (ASUNTO T-165/06)

22 Por consiguiente, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevos motivos invocados ante él ni volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, el examen de esos nuevos motivos y la admisión de esas pruebas son contrarios al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Por tanto, los motivos invocados y las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia deben declararse inadmisibles, sin que sea preciso examinarlos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007 , OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p . I-2213, apartado 54, y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de mayo de 2007 , Henkel/OAMI - SERCA (COR), T-342/05 , no publicada en la Recopilación, apartado 31].

En similares términos, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008 (asunto C-16/06 -P) en un litigio sobre materia de marcas refiere:

136 Como el Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente en el apartado 16 de la sentencia recurrida, el objeto de un recurso interpuesto ante él consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 .

137 Se deduce de esta disposición que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

138 De la referida disposición se desprende también que el Tribunal de Primera Instancia no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI se debe examinar en función de la información de que podía disponer dicha Sala de Recurso en el momento en que la adoptó.

En definitiva, la doctrina del TJUE es que los productos que han de tomarse en consideración en el marco del recurso son los comprendidos en la lista de productos a los que se refiere la solicitud inicial de marca.

Consecuencia de todo lo expuesto es que las marcas invocadas por primera vez en la demanda, destacadamente las que incorporan sólo las palabras " la quiniela " con exclusión del signo añadido "1X2", no tenían por qué ser tomadas en consideración a la hora de resolver en sentencia sobre la compatibilidad y riesgo de asociación o confusión, que únicamente debió hacerse con base en el signo aspirante y los signos oponentes que se valoraron por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La sentencia impugnada cuando en su fundamento de jurídico primero delimita el objeto del debate, señala que « las marca prioritarias oponentes se denominan "1X2 LA QUINIELA" y amparan los productos y servicios que constan en el expediente administrativo» y más adelante, al hilo de la argumentación sobre las disparidades entre los signos enfrentados, señala la sentencia que «las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es "1X2"», con un razonamiento que resulta sin duda congruente al considerar exclusivamente las marcas opuestas en vía administrativa, excluyendo las marcas invocadas por primera vez en la demanda.

No cabe apreciar la incongruencia omisiva que se denuncia, por haber quedado fuera del examen y respuesta de la Sala unos signos de titularidad de la recurrente claramente puestos de manifiesto en la demanda. Aun cuando es cierto que en la sentencia no se exponen las razones por las que no se consideran las marcas que incorporan sólo la expresión "la quiniela" (sin el signo añadido "1X2") también lo es que se centra en el análisis de las marcas que se trajeron a colación en la oposición a la inscripción formulada en vía administrativa. Y es que como hemos razonado, las marcas que pueden ser esgrimidas y puestas de manifiesto en la vía jurisdiccional han de corresponder con las que se opusieron anteriormente en la vía administrativa, no siendo lícito introducir en sede judicial marcas no opuestas ni valoradas por la Administración en el expediente administrativo previo, por lo que la Sala ha limitado estrictamente el estudio del caso y el juicio a las marcas opuestas por la actora ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de forma congruente con lo actuado en la vía administrativa y abordando el examen del caso con la información suministrada por las partes ante la Oficina. Procede, por lo razonado, desestimar el motivo de casación.

CUARTO .- El segundo motivo de casación se acoge también al cauce del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , denunciándose la vulneración de los mismos preceptos invocados en el motivo primero, en relación con el artículo 8 de la Ley de Marcas .

Aduce la parte recurrente que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación y de incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre una alegación sustancial a la que se dedicó un Fundamento de Derecho completo de la demanda; concretamente el referido a la infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas , relativo a las marcas notoria), ni tampoco sobre varias resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que oportunamente se acompañaron a la demanda que declaraban la notoriedad de varias de las marcas alegadas en la propia demanda. Reconoce la recurrente que la sentencia se refiere a esa cuestión de la notoriedad de las marcas oponentes, pero califica tal referencia de mínima, incomprensible y totalmente falta de claridad. La sentencia recurrida se refiere a la notoriedad y al artículo 8 de la Ley de Marcas pero -afirma la recurrente- lo hace de manera confusa pues no se acaba de entender a qué se refiere la sentencia recurrida en ese escueto párrafo. En cualquier caso, se incurre en incongruencia omisiva y en falta de motivación adecuada y suficiente, pues no cabe resolver una cuestión sustancial como la notoriedad de una marca por la simple remisión a lo expuesto, sobre todo si se tiene en cuenta que la sentencia recurrida contradice frontalmente resoluciones firmes de declaración de notoriedad de las marcas prioritarias con base en una sentencia citada por la parte contraria referida a una marca que nada tiene que ver con la que nos ocupa. Concluye la parte recurrente afirmando que se niega sin razonamiento alguno la aplicación del artículo 8 al supuesto enjuiciado.

El tercer motivo de casación se formaliza, como los anteriores, por el cauce del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , denunciándose de nuevo la vulneración de los mismos preceptos invocados en aquellos, esta vez en relación con el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas .

Se aduce en este motivo que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación y de incongruencia omisiva, por no pronunciarse sobre una alegación sustancial de la demanda, relativa a la infracción del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas (sobre marcas que inducen a error en el público), al haberse referido a ella -afirma- de forma totalmente tangencial y sin razonamiento alguno en la sentencia recurrida. Así, dice, la única referencia a este precepto se encuentra en el último párrafo del fundamento de Derecho Tercero de la sentencia recurrida, pero ahí no existe razonamiento alguno por el que la sentencia recurrida alcance la conclusión de que la marca impugnada no induce a error en el público, limitándose a afirmar que dicho error no concurre.

QUINTO.- Los motivos de casación segundo y el tercero carecen de fundamento y van a ser desestimados.

Es claro que la sentencia no incurre en incongruencia omisiva o en falta de motivación, ni desde la perspectiva de la notoriedad de las marcas oponentes, ni desde el punto de vista de la posible inducción a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio ofrecido por la marca aspirante. Al contrario, la Sala de instancia tiene en cuenta explícitamente ambos enfoques de la cuestión litigiosa, por más que rechaza su virtualidad de cara a una eventual estimación del recurso contencioso-administrativo.

Así, en el fundamento jurídico tercero, señala el Tribunal *a quo* que en una comparación global y de conjunto entre las marcas enfrentadas, puede afirmarse que pese a la existencia de una identidad aplicativa y semejanza conceptual, sin embargo desde el punto de vista denominativo y fonético, sí existen suficientes disparidades, máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es el signo "1X2", que desde el punto de vista gráfico las diferencias son totales, y que en atención a tales diferencias denominativas, fonéticas y gráficas puede afirmarse que la marca solicitada tiene su propia distintividad. Esto es, la Sala de instancia considera que las diferencias entre los signos examinados son tales que ni siquiera atendiendo a la notoriedad de la marca "Quiniela" podría prosperar la pretensión de la recurrente.

Aún cuando este razonamiento es ya de por sí suficiente (desde el punto de vista de la necesaria motivación de las resoluciones judiciales) para rechazar las tesis de la parte recurrente sobre la confundibilidad de los signos comparados, incluso desde la perspectiva de la notoriedad de las marcas oponentes, la Sala inmediatamente a continuación añade que en todo caso el vocablo "Quiniela" no resulta susceptible de apropiación al tratarse de una palabra de uso común por el público, por lo que no puede ser monopolizado por ninguna empresa o entidad para distinguir sus propios productos o servicios en el ámbito empresarial aquí concernido.

Concluye la Sala, a tenor de esas consideraciones, que *"deben decaer las alegaciones de infracción del art. 8 de la Ley de Marcas por notoriedad de la familia de marcas "Quiniela" como también la de prohibición absoluta del art. 5.1. g), al no inducir a error sobre su procedencia u origen, como tampoco resultan vinculantes los precedentes administrativos citados por el recurrente porque como se indica en la referida STS no vinculan a los órganos jurisdiccionales"*.

Hay, pues, una respuesta clara y argumentada del Tribunal de instancia tanto sobre la pretendida concurrencia de la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas como sobre la también pretendida repercusión en el caso de la notoriedad de las marcas oponentes; notoriedad que la sentencia no niega, pero de la que no extrae las consecuencias reclamadas por la demandante, justamente porque entiende que las diferencias entre las marcas enfrentadas son suficientemente intensas como para impedir cualquier confusión entre los consumidores.

La parte recurrente podrá no estar de acuerdo con estas consideraciones de la sentencia, y podrá afirmar que han interpretado y aplicado mal la normativa y jurisprudencia de referencia, pero esa es cuestión relativa al tema de fondo que seguidamente examinaremos. Desde el punto de vista del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, al que se han acogido los motivos segundo y tercero, la sentencia cumple de forma más que suficiente los deberes de motivación y congruencia de las resoluciones judiciales.

SEXTO .- El cuarto motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional denuncia la vulneración del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas (en relación con el artículo 4.1.b) de la Directiva de Marcas) que establece la prohibición de registro como marcas de los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y que por designar idénticos o similares productos o servicios, sean susceptibles de producir riesgo de confusión en el público.

Enfatiza la sociedad estatal recurrente que la marca "QUINIELISTA" es un derivado de la marca "QUINIELA". Así, sostiene que desde el momento que las marcas comparten una raíz idéntica, se da una coincidencia morfológica de las siete primeras letras que implica que las marcas comparadas comparten la misma estructura (que sólo varía en el final por la inclusión del sufijo "- ista" en el caso de la marca ahora impugnada) y que oralmente son prácticamente idénticas. Pone esta aseveración en relación con el dato de que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha reconocido la notoriedad de la marca "QUINIELA", y concluye que en correcta aplicación del criterio jurisprudencial que exige la comparación global y visión de conjunto de las marcas enfrentadas, no cabe sino concluir que estas son muy similares desde un punto de vista denominativo. A lo anterior añade una serie de extensas argumentaciones sobre la identidad aplicativa de las marcas aspirantes y oponentes y asimismo, sobre la notoriedad de las marcas de la sociedad recurrente, admitida por la Oficina de Patentes y Marcas.

A estas alegaciones se opone la mercantil «Gran Vía 492 S.L», codemandada en la instancia y ahora recurrida en casación, alegando ante todo que el presente recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el apartado 2. e) del art. 93 de la LJCA, por no poseer el mismo suficiente contenido de generalidad ni afectar a un gran número de situaciones, como para acceder a la casación.

Sin embargo, valorando de forma casuística las circunstancias del presente recurso, esa causa de inadmisión debe ser rechazada. Es verdad que numerosas resoluciones de la Sección 1ª de esta Sala han considerado carentes de interés casacional y por ende inadmisibles los recursos de casación concernientes a esta materia de marcas en los que lo suscitado por la parte recurrente no es, al fin y a la postre, más que su discrepancia frente al juicio casuístico del Tribunal de instancia sobre la compatibilidad, semejanza o identidad y riesgo de confusión de las marcas concernidas. La doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos. Ahora bien, en este caso ocurre que la controversia aquí planteada excede de esa limitada perspectiva que pudiera justificar la declaración de inadmisibilidad del recurso, pues, en efecto, no está aquí en juego, como en tantas otras ocasiones, tan sólo una discusión puntual entre las partes litigantes sobre la compatibilidad, asociación y riesgo de confusión entre dos concretos signos enfrentados, sino que con carácter previo a esa cuestión se ha entablado una discusión sobre una cuestión que resulta necesario esclarecer y que sí presenta interés casacional, a saber, si en sede jurisdiccional puede la parte que se opone a la inscripción del signo aspirante invocar marcas nuevas y distintas de las que esgrimió en vía administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SÉPTIMO .- Entrando al examen del motivo cuarto, cabe destacar que la marca solicitada por la ahora recurrida, «QUINIELISTA .ES» se opuso en el seno de la Oficina Española de Patentes y Marcas la sociedad recurrente con base en seis marcas, todas las cuales incorporaban, las palabras o signos "1X2 LA QUINIELA", que fueron las tenidas en consideración como marcas oponentes por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que tanto ésta como la Sala de instancia, consideraron compatibles en el mercado.

Siendo este el marco de nuestro análisis, las razones que esgrime la parte recurrente en casación como fundamento de su alegación sobre la incompatibilidad entre los signos enfrentados deben ser acogidas.

La premisa de la que hemos de partir es doble: por una parte, existe una total identidad aplicativa, pues las marcas confrontadas se refieren a los mismos servicios de la clase 41 -servicios de esparcimiento, juegos de azar; servicios de apuestas; juegos de póker, black-jack; servicios de casino y bingo; organización de concurso-, extremo este pacífico que se reconoce por las partes procesales. Se constata, pues, una total identidad y relación aplicativa, pues los signos en liza se solicitan para la protección de servicios de la clase 41 del Nomenclátor, totalmente coincidentes. Por otra parte, hemos de considerar la notoriedad de las marcas opuestas por la sociedad recurrente que incorporan la mención "Quiniela" en los signos distintivos que protegen sus servicios, dentro del específico sector de los juegos y apuestas deportivas. Se trata de un aspecto suficientemente acreditado documentalmente por la recurrente, que se considera por la Oficina Española de Patentes y Marcas e incluso por el tribunal de instancia, como hemos razonado anteriormente. La protección reforzada que el artículo 8 de la Ley de Marcas, confiere a los signos distintivos que gocen de este rasgo obliga a extremar el cuidado en las comparaciones -esto es, en el examen de las prohibiciones relativas de registro- para evitar que terceras personas aprovechen, de modo indebido, dicha notoriedad en su propio beneficio mediante la incorporación al mercado de nuevos signos, idénticos o similares a aquéllos.

Las circunstancias concurrentes deben ser apreciadas a la luz de la jurisprudencia constante en la que hemos reiterado sobre el examen de la doble similitud e identidad entre marcas, por un lado, y productos

o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1 de la Ley de Marcas . Examen que debe atender a la interdependencia de ambos factores, de modo que un menor grado de similitud entre las marcas puede verse compensado por un mayor grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos, y a la inversa, sin olvidar además las exigencias de protección adicional derivadas de que las marcas prioritarias gocen de notoriedad en el sector correspondiente.

La identidad aplicativa entre las marcas confrontadas es total, pues todas ellas protegen los mismos servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional. La similitud fonética y denominativa de los distintivos enfrentados resulta innegable, basados como están uno y otro en la relevancia de la denominación o raíz "QUINIEL", que se erige como el factor o componente con mayor capacidad identificativa en los signos comparados. La raíz "QUINIEL-", es el término caracterizador de ambas denominaciones y esta coincidencia no desaparece por el hecho de que se incorporen tanto gráficos como elementos denominativos complementarios. Y es que, con independencia del signo "1X2", o de la terminación "-ista.es" este elemento denominativo común «Quiniel» de las marcas confrontadas presenta una total identidad en los signos en liza y el examen de conjunto de éstos, la marca aspirante «Quinielista» y las marcas oponentes antes relacionadas, no permite concluir que presenten suficientes diferencias que permitan descartar definitivamente el riesgo de confusión. Entre «Quiniela» y «Quinielista» existe una clara semejanza de manera que esta última parece una derivación de la primera, sin que los aludidos elementos "1X2", o el añadido "-ista.es" incorporen una diferencia sustancial y suficientemente diferenciadora pues son mucho menos relevantes y carecen por sí mismos de dicha capacidad individualizadora y no constituyen, por ello, elementos característicos que permitan evitar el riesgo de confusión o de asociación entre los usuarios de las marcas. Estos últimos se verían inducidos a pensar, erróneamente, que la oferta de servicios amparada por cualquiera de ambas marcas, coincidentes en la raíz «QUINIEL-», tiene el mismo origen empresarial, lo que es contrario al designio que inspira el artículo 6 de la Ley de Marcas .

En fin, el análisis de dichos distintivos en su conjunto, efectuado sin descomposiciones artificiosas, revela que existe una intensa semejanza denominativa, derivada de la preponderancia del término "QUINIEL" en uno (el aspirante "Quinielista.es") y otros ("1X2 Quiniela"), similitud que tampoco se desvirtúa por el elemento gráfico de la marca aspirante, que no tienen suficiente capacidad individualizadora pues la atención del consumidor se desplaza a la referencia nuclear "Quiniel" que prevalece.

La jurisprudencia de esta Sala ha declarado que cuando se trata de marcas notorias debe evitarse el riesgo de asociación que constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Riesgo que claramente concurre en el supuesto que analizamos ya que los consumidores fácilmente tenderían a considerar que los servicios de apuestas presentados con los términos "Quinielista.es" forman parte de la familia de marcas "Quiniela" que identifican estos mismos servicios, esto es, fundamentalmente, juegos, quinielas deportivas y apuestas en general. En fin, conjunto de aspectos que el tribunal de instancia no ha tenido suficientemente en cuenta en este caso, por lo que procede casar la sentencia impugnada.

OCTAVO.- Procede pues, tras la casación de la sentencia impugnada, la estimación del recurso contencioso-administrativo. Y en virtud de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no ha lugar a imponer las costas ni de la instancia ni de la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero. - HA LUGAR al recurso de casación número 2268/2015, interpuesto por la SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA, contra la sentencia de 4 de mayo de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 908/2013 , que casamos y anulamos.

Segundo .- Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la «Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA» contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de abril y 18 de junio de 2013, que anulamos, denegando en consecuencia la inscripción de la marca española mixta 3.047.984 «QUINIELISTA.ES», para identificar los servicios de la clase 41 del nomenclátor.

Tercero. - No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de 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.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Jose Maria del Riego Valledor,- Diego Cordoba Castroverde.- Rubricado.- **PUBLICACIÓN.**- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excma. Sra. D^a. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ