



Roj: STS 5/2017 - ECLI: ES:TS:2017:5

Id Cendoj: 28079130032017100002

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 3

Fecha: 09/01/2017

Nº de Recurso: 159/2016

Nº de Resolución: 4/2017

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH

Tipo de Resolución: Sentencia

## SENTENCIA

En Madrid, a 9 de enero de 2017

Esta Sala ha visto constituida la **Sección Tercera** por los magistrados al margen relacionados, el recurso de casación número 159/2016, interpuesto por «LICORELLA NOTTE SL» representada por la Procuradora D<sup>a</sup>. Virginia Camacho Villar y con la asistencia letrada de D<sup>a</sup> Encarnación Robles Rodríguez, contra la sentencia de 4 de noviembre 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 211/2014, en materia de **Marcas**. Se han personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado; y «HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL», representada por la Procuradora D<sup>a</sup> María Luisa Noya Otero.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D.<sup>a</sup> Maria Isabel Perello Domenech

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.**- El recurso contencioso-administrativo núm. 211/14, planteado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fué interpuesto por la mercantil «HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL», contra la resolución de la Oficina Española de **Patentes y Marcas**, de fecha 30 de julio de 2013, que estimando el recurso interpuesto contra la resolución de 27 de febrero de 2013, concedió el registro de la **marca** nº 3.043.745, «MACADAMIA», en la clase 43, para servicios de restauración.

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

<< FALLO: ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo nº 211/14 interpuesto por la mercantil HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL, representada por la Procuradora D<sup>ña</sup>. María Luisa Noya Otero, contra la resolución dictada por la Oficina Española de **Patentes y Marcas** en fecha de 30 de julio de 2013, que estimando el recurso interpuesto contra la resolución de 27 de febrero de 2013, concedió el registro de la **marca** nº 3.043.745, denominada MACADAMIA, en clase 43.

*En consecuencia declaramos:*

*1º Que la resolución impugnada no es conforme a derecho y en consecuencia, la anulamos.*

*2º DEJAMOS SIN EFECTO la inscripción fijada en el último fundamento jurídico, más los derechos arancelarios que corresponda al Procurador. >>*

Contra la referida sentencia, la representación procesal de la demandada «LICORELLA NOTTE SL» 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.-** « LICORELLA NOTTE SL» compareció como recurrente en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, en fecha 24 de febrero de 2016, presentó escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los tres motivos siguientes:

Primero.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , en cuanto que la sentencia recurrida infringe el artículo 29.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **Marcas**, así como infracción de la jurisprudencia aplicable al caso. 1º) La sentencia otorga a la comunicación de la resolución del recurso de alzada, efectos no meramente informativos, sino constitutivos o determinantes del plazo para la interposición del recurso. La recurrente considera que debió declarar extemporánea la interposición del recurso contencioso-administrativo, pues la notificación de la resolución fue publicada en el BOPI el 7 de agosto de 2013 y el recurso se interpuso el 11 de abril de 2014, pasado ya el plazo de dos meses previsto para interponerlo. 2º) Infracción de la jurisprudencia relativa al carácter oficial de la notificación realizada a través del Boletín Oficial de la **Propiedad Industrial** (BOPI): SSTS de 4 de octubre de 1998 (RJ/1998/8521 ), y de 21 de diciembre de 1987 (RJ/1987/9127).

Segundo.- al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 4 , 6 y 87 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **Marcas**, y de la jurisprudencia aplicable sobre la continuidad registral. 1º) la recurrente es titular registral del nombre comercial 272.401 "CAFETERÍA MAKADAMIA" que tiene prioridad registral en relación con la solicitada, y denuncia la infracción cometida por el tribunal al llegar a la conclusión de que el titular de un nombre comercial previamente inscrito no puede ampararse en este hecho para beneficiarse de la continuidad registral, cuando posteriormente solicita el registro de una **marca**. Así mismo la infracción cometida en la sentencia recurrida al considerar que un nombre comercial anterior no permitía ampliar su ámbito de cobertura a productos y servicios mediante el registro de una **marca** dada la diferente naturaleza jurídica y finalidad de los nombres comerciales y de las **marcas**. 2º) Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso relativa a la continuidad registral: SSTS de 25 de septiembre de 2012 y 2 de marzo de 2005 (RJ/2005/3149 ), de 18 de octubre de 2007 (RJ/2007/6483 ), de 20 de febrero de 1987 (RJ/1987/668 ), y de 11 de julio de 1985 (RJ/1985/4046).

Tercero.- amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infringir las normas reguladoras de la sentencia, con indefensión. Se alega que la sentencia impugnada adolece tanto de incongruencia omisiva como de falta de motivación.

Y termina suplicando dicte sentencia por la que, se estimen los motivos de casación alegados, casando y anulando la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, la validez de la resolución de la Oficina Española de **Patentes y Marcas** de fecha 30 de julio de 2013 que acordó la estimación del recurso de alzada y consiguiente concesión de la **marca**, resolución que es ajustada a derecho.

**CUARTO.-** Admitido el recurso de casación, se dió traslado a las recurridas para formalizar oposición, a lo que la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO presentó escrito de 25 de enero de 2016 en el que se abstenía de formular oposición.

«HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL», por su parte, en escrito de 19 de julio de 2016, se oponía al recurso de casación y suplicaba a la Sala dicte sentencia por la que se declare la inadmisión del recurso y subsidiariamente se desestime el mismo, confirmando la sentencia recurrida en todos sus términos, todo ello con imposición de costas al recurrente.

**QUINTO.-** Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señaló para votación y fallo el día 29 de noviembre de 2016, continuando la misma el día 13 de diciembre, fecha en que ha tenido lugar con observancia de las disposiciones legales, salvo el plazo de dictar sentencia.

## 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 Madrid, Sección Segunda, con fecha 4 de noviembre de 2015 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL» contra la resolución de la Oficina Española de **Patentes y Marcas** de 30 de julio de 2013 que estimó el recurso de alzada deducido frente a la precedente resolución de 27 de febrero de 2013. En esta última se acordó la denegación de la **marca** solicitada número 3.043.745 «MACADAMIA» en la clase 43, dado su parecido en su conjunto gráfico-fonético y denominativo con la **marca** oponente número 2.773.253 «MACADAMIA CATERING». Posteriormente en virtud de las alegaciones formuladas por la parte solicitante, se concedió el registro de la **marca** interesada número 3.043.745 «MACADAMIA» en la referida clase 43.

La compañía ahora recurrente «LICORELLA NOTTE S.L.», a través de su representante formuló solicitud de registro de la **marca** nacional número 3.043.745/8 «MACADAMIA» mixta, para servicios de restauración de



la clase 43. A dicho registro se opuso la sociedad «HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL» que invocó la **marca** número 2.773.253 «MACADAMIA CATERING».

La Oficina Española de **Patentes y Marcas** acordó la denegación de la solicitud por resolución de 27 de febrero de 2013, dada la similitud en su conjunto gráfico, fonético y denominativo con la **marca** oponente «MACADANIA CATERING».

Formulado recurso de alzada por «LICORELLA NOTTE SL», es estimado por resolución de la Oficina Española de **Patentes y Marcas** de fecha 30 de julio de 2013, que acordó la concesión de la **marca** solicitada.

Las razones por las que se estima el recurso de alzada son del siguiente tenor:

«[...] Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el elemento gráfico de los signos anteriormente examinados, y a pesar de la coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que ambas **marcas** pueden convivir pacíficamente de la misma forma que han convivido la **marca** oponente con el Nombre Comercial nº 272401 CAFETERÍA MAKADAMIA registrado el 24-7-2007 (por tanto prioritario a la **marca** oponente que accedió al registro el 12/11/2007), para distinguir servicios de cafetería (idénticos servicios a los ahora reivindicados) y cuyo titular es el mismo de la **marca** objeto de recurso, al haberlo adquirido por transferencia el 16/04/2013. Por tanto, el hecho de que el solicitante y ahora recurrente sea el titular del Nombre Comercial arriba citado, similar en su denominación a la **marca** recurrida y para idéntica actividad, aboga por la admisibilidad del registro solicitado. En este sentido nos parece oportuno señalar, la doctrina que de forma reiterada viene manteniendo el Tribunal Supremo, según la cual quien con posterioridad a la inscripción de una **marca** ha obtenido la inscripción de otra semejante a ella, es indudable que nunca pueda alegar frente al titular de la prioritaria un derecho de preferencia del que carece, ya que el registro lo que debe proteger es el derecho de quien primeramente inscribió pues la nueva inscripción viene a constituir una continuidad registral de la anterior. En este mismo sentido las sentencias de 16/7/1967 y 4-6-1992 declaran que si una **marca** ha convivido con otras parecidas la solicitud posterior con la misma o parecida composición, no puede dar lugar a una incompatibilidad.

[...] Que la aplicación al presente caso de las mencionadas pautas legales y jurisprudenciales, 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, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.»

**SEGUNDO.-** La Sala de instancia anuló la decisión administrativa por las siguientes razones:

« [...] La cuestión que se plantea en el presente pleito es si la inscripción previa de un nombre comercial tiene capacidad para amparar el registro marcario impugnado, a través de una continuidad registral.

La doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 ( recordada en la más reciente Sentencia de dicho Alto Tribunal de 31 de enero de 2012 y recaída en el RC 2180/2011 ) y las en ella recogidas, reconoce la continuidad registral entre dos **marcas**, expresando 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*".

Sin embargo en el caso presente se solicita que se aplique la referida doctrina con base en la *titularidad de un nombre comercial previamente inscrito*.

Partiendo de la definición de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** que dispone en el artículo 4 : 1. *Se entiende por **marca** todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras ; y del artículo 87, que determina que se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares;* la Sala llega a la conclusión de que el titular de un nombre comercial previamente inscrito no puede ampararse en este hecho para beneficiarse de la aludida continuidad registral, cuando posteriormente solicita el registro de una **marca**, de tal modo, en consonancia con el recurrente, que un nombre comercial anterior no permitiría ampliar su ámbito de cobertura a productos y servicios mediante el registro de una **marca** dada *la diferente naturaleza jurídica y finalidad de los nombres comerciales y de las **marcas***. »



**TERCERO.** - El recurso de casación formulado por la sociedad mercantil «LICORELLA NOTTE SL» se articula en tres diferentes motivos, los dos primeros al amparo del apartado d) del artículo 88.1 LJCA y el tercero acogido al cauce del apartado c) de dicho precepto jurisdiccional.

El único motivo de casación acogido al cauce del apartado c) del artículo 88.1 LJCA censura la sentencia de instancia por incurrir en incongruencia omisiva. Afirma la mercantil recurrente que la **marca** objeto de este recurso y la **marca** intermedia coinciden en su denominación y en su aplicación al proteger servicios de restauración, sin embargo, la sala de instancia omite el hecho de que el nombre comercial presenta también la misma denominación y se refiere a iguales servicios, incurriendo el órgano judicial en incongruencia al no referirse a los derechos prioritarios concedidos por el nombre comercial, que fue el primero en acceder al registro.

El motivo no puede ser acogido. El apartado de la sentencia que hemos transcrito (fundamento jurídico cuarto) se refiere de modo expreso a la doctrina de la continuidad registral que invoca la parte recurrente y considera que la distinta naturaleza y finalidad del nombre comercial no ampara la ampliación del ámbito de cobertura a productos y servicios mediante el registro de la **marca** cuestionada, siendo así que con esta afirmación rechaza la pretensión articulada sobre la inscripción de la nueva **marca**.

Siendo la *ratio decidendi* de la sentencia la inaplicación al caso de la doctrina de la continuidad registral, que era el argumento clave de la demanda, cabe concluir que la Sala ha emitido una respuesta suficiente y congruente con las pretensiones deducidas, puesto que del examen comparativo de las semejanzas entre los signos en liza resultaba la incompatibilidad de las **marcas**. La respuesta del Tribunal de instancia podrá no ser convincente para la parte recurrente, que la califica de errónea, pero ello no significa que la Sala haya dejado de analizar la alegación correspondiente de la demanda y expresado su juicio al respecto. Como hemos declarado en muchas ocasiones el vicio de incongruencia omisiva se produce tan solo por la ausencia de pronunciamiento del Tribunal, no porque este deje de ser más o menos acertado en cuanto al fondo.

En fin, la discrepancia de la parte recurrente que se articula en los dos restantes motivos nada tiene que ver con la imputación de incongruencia omisiva que constituye el objeto del motivo casacional.

**CUARTO** .- En el primero de los motivos acogido al cauce del apartado d) del artículo 88.1 LJCA denuncia la mercantil recurrente la infracción del artículo 29.3 de la Ley de **Marcas** 17/2001, de 7 de diciembre, así como de la jurisprudencia aplicable al caso. Se afirma que la sentencia realiza una interpretación errónea de dicho precepto que dispone que cuando interviene un agente de la **propiedad industrial**, prevé como regla general la notificación de las resoluciones de la Oficina de **Patentes y Marcas** a través de la publicación en el BOPI. Y -continúa la parte- una vez publicada la resolución de la Oficina de **Patentes y Marcas** concediendo el registro de la **marca**, que tuvo lugar el día 7 de agosto de 2013, comenzó a correr el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo que se formalizó el día 11 de abril de 2014. Las irregularidades en la notificación previa al agente resultan irrelevantes, y la interpretación de la Sala de instancia que atribuye a dicha comunicación previa no efectos informativos, sino un efecto sustantivo es contraria a lo dispuesto en el artículo invocado de la Ley de **Marcas**.

Pues bien, la interpretación realizada en este singular caso se sustenta en la falta de constancia de la notificación previa al Agente de la **Propiedad Industrial** que representaba a la sociedad «LICORELLA NOTTE SL» recurrente, extremo que resultó acreditado en fase probatoria. Considera la Sala de instancia que a tenor de la remisión que la ley hace a la regulación de las notificaciones en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es necesaria la comunicación de forma previa del texto íntegro de la resolución que se pretende notificar, con cita de lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Al no figurar de forma fehaciente la comunicación del texto completo al representante de la parte recurrente, rechaza la objeción de extemporaneidad propugnada por la sociedad ahora recurrente «LICORELLA NOTTE SL», que insiste en sede casacional en su tesis sobre la inviabilidad del recurso.

Consideramos acertada la interpretación que la Sala de instancia realiza. Como se observa de su tenor, en el régimen legal establecido en el artículo 29 y siguientes de la Ley de **Marcas** 17/2001 de 7 de diciembre se estipula una doble notificación, la previa, con carácter informativo al Agente de la **Propiedad Industrial** a través del depósito en el buzón habilitado, y la ulterior publicación en el BOPI.

Pues bien, se acepta por las partes procesales que la notificación en el BOPI tuvo un carácter parcial, pues únicamente se insertó en tal Diario la parte dispositiva de la resolución de la Oficina de **Patentes y Marcas** que se trataba de comunicar, por ende, el conocimiento del texto y contenido íntegro de la resolución debió realizarse con la comunicación al agente de la **propiedad industrial** a través del depósito en el buzón habilitado, extremo, que como ya hemos indicado, no consta que se llevara a cabo.



Partiendo, pues, de que ha de seguirse el régimen general de este tipo de actos de comunicación mediante los cuales la Administración pone en conocimiento de los interesados el contenido de sus actos y de que en la comunicación de las resoluciones de la Oficina de **Patentes y Marcas** deben observarse las pautas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, STS de 28 de mayo de 2009 (RC 3455/2007) es claro que la publicación en el Boletín Oficial de la **Propiedad Industrial** no implicó una notificación con todos los requisitos y garantías contemplados en dicha Ley 30/1992, por reducirse a la parte dispositiva de la resolución, con omisión de los fundamentos que justifican la decisión. La comunicación en el BOPI de la estimación del recurso de alzada y la concesión del registro de la **marca** resulta insuficiente para equipararla a una notificación a los efectos que aquí se debaten de comenzar el cómputo del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.

Hemos de concluir que como acertadamente expuso el Tribunal de instancia la «notificación» debió hacerse de modo que se tuviera constancia fehaciente de la recepción de la comunicación por el interesado o su representante, así como el contenido íntegro del acto notificado. Al no figurar la comunicación previa al agente de la **propiedad industrial** y el conocimiento completo del texto de la resolución por la sociedad entonces recurrente, cabe concluir que la interpretación de la Sala de instancia que valora las irregularidades en la comunicación de la resolución de la Oficina de **Patentes y Marcas**, no infringe lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley de **Marcas** que se invoca en el motivo de casación, que debe ser desestimado.

**QUINTO** .- El segundo de los motivos de casación se articula por el cauce del apartado d) del artículo 88.1 LJCA y en él se denuncia la infracción de los artículos 4, 6 y 87 de la Ley de **Marcas** y la jurisprudencia aplicable sobre la continuidad registral. Se aduce por la recurrente que «LICORELLA NOTTE» es titular registral, en virtud de transferencia número 547/2013, del nombre comercial «Cafetería Makadamia» que protege los servicios de restauración -alimentación- y hospedaje temporal, solicitada el 21 de febrero de 2007 y concedida el 24 de julio de 2007, razón por la que la prioridad registral sobre la denominación «CAFETERÍA MAKADAMIA» -denominativa- le corresponde habida cuenta de que la **marca** oponente «MACADAMIA» fue solicitada el 22 de mayo de 2007. Y -continúa la parte- este antecedente registral determina la concesión de la **marca** controvertida, por cuanto si «LICORELLA NOTTE SL» ya es titular de la denominación «CAFETERÍA MAKADAMIA» para proteger servicios de restauración y hospedaje, es obvio que con la nueva **marca** lo único que está haciendo es dotar a dicha denominación de un logotipo o gráfico característicos a efectos de modernizar su denominación, de tal forma que con el registro de la nueva **marca** no se está introduciendo ningún nuevo elemento en el mercado que pudiera distorsionarlo sino que se está añadiendo un mayor elemento de diferenciación que le otorga suficiente distintividad y fuerza identificadora suficiente respecto al registro. Añade a lo anterior que los servicios que amparan el nombre comercial y la posterior **marca** son idénticos, los servicios de restauración que son equiparables, al igual que el nombre comercial con la **marca** en función de lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley de **Marcas**, invocando la doctrina de la continuidad registral y la convivencia pacífica de ambas **marcas** aspirante y oponente, para concluir que no puede «MACADAMIA CATERING» dar lugar a una incompatibilidad con la **marca** «MACADAMIA».

El motivo no puede ser acogido, pues no resulta de aplicación al presente supuesto la doctrina de la continuidad registral en los términos interesados por la parte recurrente. Como señala la Sala de instancia no concurren los requisitos necesarios para que pueda aplicarse al caso dicha doctrina, puesto que el nombre comercial invocado, número 272.401 «CAFETERÍA MAKADAMIA» registrado el 24 de julio de 2007 -que se invoca como prioritario, por su posterior transferencia a la sociedad recurrente (tras la inicial denegación de la OEPM)- no presenta el alcance que la parte recurrente propugna, al tratarse de un distintivo referido a una actividad comercial de cafetería en una localidad, que presenta una distinta finalidad y un diferente ámbito que la ulterior **marca** «MACADAMIA» que se pretende registrar.

En efecto, el nombre comercial «CAFETERIA MAKADAMIA» fue concedido para la identificación de la actividad de un establecimiento de cafetería en la localidad de Lora del Río y fue transferido a la sociedad mercantil recurrente con posterioridad a la denegación de la concesión de la **marca** solicitada «MACADAMIA». Pues bien, este signo tenía un ámbito mas reducido que el de la **marca** que se pretende registrar «MACADAMIA» tanto porque se ciñe a la actividad comercial de un establecimiento de cafetería como en lo que atañe a su ámbito local y no permite la extensión a la nueva **marca** con similar denominación pero con diferente ámbito nacional y servicios, ignorando las **marcas** intermedia.

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.



La respuesta que hemos dado a esta cuestión atiende a la necesaria protección registral de las **marcas** «intermedias» cuando su ámbito aplicativo es diferente del de las **marcas** primitivas (circunstancia que permitió el registro de aquéllas) pero coincide con el de las nuevas **marcas** aspirantes. Hemos afirmado que no puede registrarse válidamente una nueva **marca** aspirante que coincida con las «**marcas** primitivas» en su denominación pero que coincida con las intermedias en su ámbito aplicativo: permitir el registro de un nuevo signo así configurado sería tanto como negar de modo absoluto la eficacia propia de las **marcas** intermedias que hayan accedido al registro.

Las nuevas **marcas** que sobre la base de las «primitivas» pretendan su registro, ya sea como extensión, derivación o ampliación de aquéllas, han de respetar la protección de que legítimamente gozan las **marcas** «intermedias» en relación con los productos que identifican.

Sucede en el presente supuesto que la **marca** número 2.773.253 «MACADAMIA CATERING» protegía servicios de la misma clase 43 de restauración, de manera que el registro de una nueva **marca** «MACADAMIA» que es muy similar en su denominación y también para la misma clase de servicios de restauración hacen inviable el registro de ésta última. La preexistencia de un nombre comercial de una cafetería no permite ampliar y extender sus efectos hasta este punto de obviar y desplazar la **marca** intermedia oponente «MACADAMIA CATERING».

El examen comparativo de las **marcas** en liza, la aspirante, «MACADAMIA» y la oponente «MACADAMIA CATERING» pone de manifiesto tanto su similitud denominativa como la identidad de los servicios protegidos por ambas, de la clase 43, restauración. A partir de esta premisa, y rechazada la continuidad registral según hemos razonado, es aplicable la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 6.1 de la Ley de **Marcas**, tal como acertadamente resolvió la Sala de instancia.

Todo lo cual conduce al rechazo del motivo.

**SEXTO.** - La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la imposición de las costas procesales a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la redacción introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las recurridas, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta una cifra máxima de 4.000 euros, (más el IVA si corresponde a la cantidad reclamada).

## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido **Primero** - DESESTIMAR el recurso de casación número 159/2016, interpuesto por «LICORELLA NOTTE SL», contra la sentencia de 4 de noviembre 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 211/2014. **Segundo** - IMPONER a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

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

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.**- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excm.a Sra. D<sup>a</sup>. María Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.