



SENTENCIA ES:TS:2017:5

ANTECEDENTES DE HECHO:

LICORELLA NOTTE SL interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de 04/11/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30/07/2013 que acordó la concesión de la marca solicitada nº 3043745 «MACADAMIA» en la clase 43, al apreciar que: (i) pese a la identidad aplicativa, había diferencias gráficas con la marca oponente nº 2773253 «MACADAMIA CATERING» y (ii) la marca oponente ya convivía con el nombre comercial nº 272401 «CAFETERÍA MAKADAMIA» a nombre de LICORELLA NOTTE SL, registrado el 24/07/2007 y prioritario a la marca oponente que accedió al registro el 12/11/2007.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que no resultaba de aplicación el principio de continuidad registral porque el registro previo de LICORELLA NOTTE SL, era un nombre comercial y no una marca. Debido a la distinta naturaleza y finalidad del nombre comercial, el Tribunal consideró que no ampara la ampliación del ámbito de cobertura a productos y servicios mediante el registro de la **marca** cuestionada.

LICORELLA NOTTE SL considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe casarse por los siguientes motivos: (i) resulta de aplicación el principio de continuidad registral y (ii) HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL interpuso el recurso contencioso-administrativo extemporáneamente porque la resolución de recurso de alzada se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 07/08/2013 y el recurso contencioso administrativo se interpuso el 11/04/2014.

RESUMEN:

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en su totalidad. Confirma que HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL interpuso el recurso contencioso-administrativo en tiempo y en forma porque, 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. Sin embargo, no consta de forma fehaciente la comunicación del texto completo al representante de HOSTELERÍA UNIDA MACALANI SL.

Asimismo, el Tribunal Supremo confirma que no cabe aplicar la doctrina de la continuidad Registral entre una marca posterior (marca solicitada nº 3043745 «MACADAMIA» en la clase 43) y un nombre comercial anterior (nombre comercial nº 272401 “CAFETERÍA MAKADAMIA”) aunque este nombre comercial sea prioritario a la marca oponente (marca nº 2773253 «MACADAMIA CATERING»). El nombre comercial nº 272401 es un distintivo referido a una actividad comercial de cafetería en una localidad, que presenta una distinta finalidad y un diferente ámbito que la marca solicitada nº 3043745 «MACADAMIA»).

Ante la elevada similitud denominativa entre “MACADAMIA” y “MACADAMIA CATERING” y coincidiendo ambas en “*servicios de restauración*” de la clase 43, concluye que resulta de aplicación el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas.

COMENTARIO:

La doctrina de la continuidad registral entre marcas se encuentra admitida por el Tribunal Supremo desde hace años. Lo relevante de esta sentencia es que el Tribunal Supremo aclara que la inscripción previa de un nombre comercial no tiene capacidad para amparar el registro marcario impugnado, a través de una continuidad registral. Señala que el nombre comercial sobre el que se quería reivindicar la doctrina de la continuidad registral tenía un ámbito más reducido que el de la marca solicitada. Pese a que los dos signos pertenezcan al mismo titular, la marca intermedia no puede ignorarse porque se trata de signos distintivos con diferente naturaleza jurídica y finalidad. El nombre comercial anterior se ciñe a la actividad comercial de un establecimiento de cafetería, con un ámbito local determinado y no permite la extensión a la nueva marca con similar denominación, pero con diferente ámbito nacional y servicios.