

RJ 2004\3510

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 17 mayo 2004

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 709/1998.

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely.

Texto:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de mayo de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 709 de 1998 interpuesto por la entidad Fiat, Societa Per Azioni, representada procesalmente por la Procuradora Doña Almudena Galan Gonzalez, contra la sentencia dictada el día 8 octubre de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 784 de 1995, que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 1994, estimatoria del recurso ordinario interpuesto por «Fiatc Mutua D'assurances Generals «contra la de fecha 4 de febrero de 1994, que le había denegado la concesión de la marca mixta número 1.583.274, para la Clase 14 del Nomenclátor.

En este recurso son partes recurridas la Administracion General del Estado, con la representación procesal que le es propia y la compañía Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, y en su nombre, el Procurador Don Jose Manuel de Dorremochea Aramburu.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 8 de octubre de 1997, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: « FALLAMOS: Que desestimando el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Fiat, Societa por Azioni, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 1994, siendo conforme a derecho dicha resolución. No se hace expresa condena en costas».

SEGUNDO Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad Fiat, Societa Per Azioni, representada procesalmente por la Procuradora Doña Almudena Galan Gonzalez, que lo formalizó por escrito en base a en cuatro motivos formulados todos ellos, al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1956 (RCL 1956, 1890) en la redacción que le dio la Ley 10/1992, de 30 de abril (RCL 1992, 1027) , de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y terminó suplicando que en su día se dictase sentencia estimatoria en la que, anulando y casando la recurrida, se declarase la pertinencia de revocar la concesión de la marca número 1.583.274, Fiatc Mutua de Seguros Generales (gráfica).

TERCERO La Administración General del Estado, y en su nombre, el Sr. Abogado del Estado, se opuso al recurso mediante escrito en el que combatió los motivos de casación alegados y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria

del mismo, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente. Por su lado, la entidad recurrida Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, representada por el Procurador Don Jose Manuel de Dorremochea Aramburu, dejó transcurrir el plazo concedido para oposición sin que presentara escrito alguno.

CUARTO Mediante providencia de fecha 23 de febrero de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 4 de mayo siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 8 de octubre de 1997, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación «Fiat, Societa Per Azioni», contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 1994, que había estimado el recurso ordinario interpuesto por «Fiatc Mutua D'assurances Generals» contra la de fecha 4 de febrero de 1994, que le había denegado la concesión de la marca mixta número 1.583.274, para la Clase 14 del Nomenclátor.

«Fiatc Mutua D'assurances Generals» había solicitado en 30 de julio de 1990, la marca mixta citada consistente en «el gráfico formado por un diseño de trazos de color que simulan las letras "MF", iniciales de las palabras "mutua" y "Fiatc", llevando delante la denominación Fiatc y detrás Mutua de Seguros Generales, según el diseño adjunto», para productos de la clase 14 del Nomenclátor Internacional, «metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos». La hoy recurrente en casación opuso la titularidad de las marcas Fiat números 328.506, para la Clase 35 (publicidad y negocios por cuenta de terceros) y 153.509, para las Clases 2, 6 a 9, 12, 16 y 22, referentes a diversos tipos de metales y artículos de bisutería, oposición que fundaba tanto en la práctica identidad denominativa y en la coincidencia aplicativa, como en la notoriedad de la marca y el reconocimiento de la propia solicitante en otros supuestos de solicitud de marcas con signos distintivos análogos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, por Resolución de 4 de febrero de 1994 denegó la concesión de la marca solicitada por parecido con las opuestas, para servicios y productos, respectivamente, relacionados con aquella. Interpuesto recurso ordinario por la solicitante y, pese a la oposición al mismo de la oponente, la Oficina Española de Patentes y Marcas en Resolución de 29 de noviembre de 1994 lo estimó, concediendo la marca solicitada. Interpuesto recurso jurisdiccional por «Fiat, S.P.A.» se dictó la sentencia objeto de este recurso que desestimaba el recurso Contencioso-Administrativo en razón a que:

[...] «sin que de la apreciación de ambas marcas se aprecie la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, pues han de ser examinadas en su integridad, lo que evidencia de forma clara la distinción entre ellas y el nulo riesgo de confusión pues la marca concedida contiene un diseño gráfico que aleja toda posibilidad de confusión en el mercado o riesgo de asociación con la marca anterior, sin que pueda ser determinante un análisis de los elementos parciales coincidentes sin tener en cuenta los divergentes, y

en el presente caso estos últimos inciden de forma esencial en la apreciación global de la marca, con una sencilla visión de conjunto, según reiterada sentencia del Tribunal Supremo, por lo que procede la desestimación del recurso, no teniendo relevancia, a estos efectos, la notoriedad de la marca recurrente, pues en base a esta misma notoriedad no se produce confusión ni riesgo de asociación ya que la marca inscrita es bien distinta de la notoria, teniendo en cuenta de forma secundaria que los productos amparados también son distintos, pues la que es objeto de impugnación se refiere a metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos»

SEGUNDO Disconforme con la sentencia de instancia se ha interpuesto este recurso de casación articulado en cuatro motivos, todos ellos al amparo del ordinal 4º del artículo 95.1 de la Ley Jurisdiccional de 1956 (RCL 1956, 1890) en la redacción que le dio la Ley 10/1992, de 30 de abril (RCL 1992, 1027) , de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por las que se rige, por razón del tiempo, este recurso de casación. Son los siguientes:

1) Se ha infringido el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267) , de Marcas en cuanto, en la comparación, es preciso atender al elemento más característico de los signos opuestos, dando mayor relevancia al elemento denominativo sobre el gráfico. En este caso la contraposición ha de situarse entre «Fiatc» y «Fiat», pues la clave no está en el conjunto. Al no haberlo hecho así, la Sentencia ha incurrido en la infracción que se apunta.

2) La Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 12.1 a) citado a la hora de interpretar la relevancia de la conexión aplicativa. En efecto, entiende la actora que para que proceda la prohibición que recoge esa disposición no hace falta que haya identidad entre los productos. Al contrario, aunque fueren diversos, esa circunstancia no permite el registro de un signo idéntico, pero es que aquí sí existe relación entre los productos y servicios ya que ésta relación aplicativa, no depende del diferente número del epígrafe en que se incardine cada producto sino también por la conexión entre los relojes e instrumentos cronométricos y las actividades del sector automovilístico, al que indudablemente se vincula la marca Fiat, de donde se deduce que existe riesgo de la asociación que la Ley quiere evitar.

3) Asimismo, la Sentencia ha inaplicado el artículo 13 b) de la Ley 32/1988, de Marcas, y el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París (RCL 1956, 663, 1006) desde el momento en que, con su fallo, permite el aprovechamiento por un tercero de la reputación que ha adquirido «Fiat».

4) En fin, el cuarto motivo consiste en que la Sentencia inaplica el artículo 8 del Convenio de la Unión de París y deniega a «Fiat, S.P.A.» la protección de su nombre comercial a la que tiene derecho.

TERCERO Conviene dejar establecido antes de ninguna otra consideración, que esta Sala se ha enfrentado en numerosas ocasiones con el problema que ahora se plantea y ha desestimado los diversos recursos de casación que la misma entidad hoy recurrida interpuso contra sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que, a su vez, habían confirmado las resoluciones registrales en que se denegó la inscripción de la

marca gráfico-denominativa aspirante «Fiatc, Mutua de Seguros Generales «y gráfico «MF», por su incompatibilidad con la prioritaria «Fiat». Y a su vez, también había estimado recursos interpuestos por la hoy recurrente, en los que las sentencias de instancia llegaban a soluciones idénticas a las de esta sentencia que es ahora objeto de este recurso de casación.

Las referidas sentencias de esta Sala han recaído, decimos, en diversos recursos de casación:

a) número 1.721/1993, fallado por sentencia de esta Sala de 8 de junio de 2000 (RJ 2000, 5546) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de noviembre de 1992, en el recurso Contencioso-Administrativo 1.181/1990;

b) número 1.304/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 2001 (RJ 2001, 3938) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de octubre de 1993 en el recurso Contencioso-Administrativo 1.386/1991;

c) número 5.054/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 10223) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de abril de 1994 en el recurso Contencioso-Administrativo 1.388/1991;

d) número 4.982/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 21 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 10221) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de abril de 1994 en el recurso Contencioso-Administrativo 1.387/1991 (RJCA 1994, 212) ;

e) número 2.311/1996, fallado por sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2002 (RJ 2002, 4878) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de diciembre de 1995 en el recurso Contencioso-Administrativo 152/1994;

f) número 8.243/1996, fallado por sentencia de esta Sala de 8 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9280) que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de junio de 1996, en el recurso Contencioso-Administrativo número 821/1994, (precisamente referido a la marca solicitada con número posterior a la hoy sometida a debate);

g) número 8.151/1996, fallado por sentencia, también de fecha 8 de octubre de 2002 (RJ 2002, 9279) que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 12 de julio de 1996, en el recurso Contencioso-Administrativo número 1.591/1994;

h) número 7334/1996, fallado por sentencia de esta Sala de 20 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 10343) que confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 5 de julio de 1996, en el recurso 1.590/1994.

Además de ello, esta misma Sala ha corroborado idéntico criterio en otros recursos de casación interpuestos por la entidad hoy recurrente en relación con la denegación del registro de otras marcas más o menos similares a la de autos. En concreto:

a) la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2001 desestimó el recurso de casación número 3.999/1994 (RJ 2001, 7672) , interpuesto por dicha entidad aseguradora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de marzo de 1994 recaída en el recurso Contencioso-Administrativo 184/1992;

b) la de 15 de noviembre de 2000 desestimó igualmente el recurso de casación número 3.957/1993 (RJ 2000, 10696) interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 1993 recaída en el recurso Contencioso-Administrativo 625/1991.

Diremos, además, que al estimar el recurso de casación número 4.022/1993, interpuesto por «Fiat, S.P.A.» contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 1993 (recurso Contencioso-Administrativo 295/1991), mediante nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2000 (RJ 2001, 41) hemos casado aquella, que había admitido la compatibilidad de la marca aspirante «Fiatc, Mutua de Seguros Generales» y gráfico, para proteger productos de la clase 25, con la oponente Fiat, número 555.535.

El mismo fallo contiene nuestra sentencia de 24 de junio de 2002, en la que estimamos el recurso de casación número 3.082/1996 (RJ 2002, 5856) , asimismo interpuesto por «Fiat, S.P.A.» contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de diciembre de 1995, recaída en el recurso Contencioso-Administrativo 1.109/1994, sentencia de instancia en la que se confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorable a la inscripción de la marca mixta «Fiatc, Mutua de Seguros Generales», núm. 1.583.278, para productos de la clase 34 (tabaco, artículos para fumador, cerillas). Sentencia de 24 de junio de 2002 que, como es de ver, trata de una solicitud de marca a la que correspondió un número casi correlativo a la que es objeto de este recurso de casación, como precisamente ocurre, con la sentencia de fecha 8 de octubre de 2002 (R.C. 8.151 [RJ 2002, 9279]) antes referida.

Cierto es, desde luego, que también se ha afirmado en otras sentencias (así en la de 12 de julio de 2002, R.C. 3.476/1996 [RJ 2002, 7377] , en la que la solicitada era la marca «Hogar IPC Fiatc» o la de 5 de junio de 2003, R.C. 8512/1997 [RJ 2003, 5036] , en que aunque la solicitada era «Fiatc, gráfico, Mutua de Seguros Generales», los productos para los que se solicitaba eran de la Clase 10 del Nomenclátor, «aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura»), la compatibilidad entre las marcas ahora enfrentadas, pero siempre cuando no se daba la concurrencia de identidades fonéticas, gráficas o conceptuales y de ámbito aplicativo que permitieran aplicar la prohibición relativa del artículo 12.1.a), ni existiese la similitud de circunstancias que permitieran un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, pues en una materia tan casuística como esta, casos aparentemente iguales dejan de serlo cuando pueda concurrir alguna de esas circunstancias, como precisamente concurría en las acabadas de citar.

CUARTO El artículo 12.1.a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , de Marcas, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias concurrentes: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a

los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Por otro lado, el artículo 13 c), que es el invocado en el motivo tercero de casación, aunque en su encabezamiento, por error sin duda, puesto que luego se transcribe literalmente, se refiera al apartado b), de tal precepto, establece que: «No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados». Igualmente cita el artículo 6º bis del Convenio General de la Unión de París (RCL 1956, 663, 1006) , que consagra la protección del propio artículo 13.c) de la Ley de Marcas, a nivel internacional, cuando establece que: «Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país se lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión, de una marca que la Autoridad competente del país, del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse del presente convenio, y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión en el mercado».

QUINTO Es desde esta perspectiva del aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada, que la parte recurrente atribuye a las marcas de las que es titular, desde la que puede abordarse el problema planteado en coincidencia con nuestra reiterada doctrina sentada en las diversas sentencias a que antes nos hemos referido.

Desde luego la sentencia de instancia incurre en un evidente error en cuanto viene a reconocer que es, precisamente, la notoriedad de la marca recurrente la que impide que se produzca confusión ni riesgo de asociación.

Pues bien, precisamente, ocurre todo lo contrario y en cuanto en la ratio decidendi de la sentencia, vienen a jugar esas valoraciones jurídicas acerca de la notoriedad y su alcance, es evidente que sí son revisables en casación, si se combaten a través del motivo oportuno como aquí ocurre, en que precisamente el motivo se construye sobre la base de la distinción entre marca notoria y marca renombrada.

Ya decíamos en la sentencia de 21 de junio de 2002 (RJ 2002, 8617) que «el artículo 3 de la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267) dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del mismo artículo 3 cuando confiere al usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca)». Y en esa sentencia se añadía, «es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001) , de Marcas. Esta última Ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad».

Si bien es cierto que no nos podemos situar en un marco normativo posterior, hemos de examinar si, siguiendo nuestra propia línea jurisprudencial, en las relaciones entre las mismas partes, tal como anteriormente dejamos establecida y las alegaciones del motivo de casación tercero articulado, por infracción del artículo 13.c), de la Ley de Marcas y 6º bis del Convenio de la Unión de París (RCL 1956, 663, 1006) nos encontramos ante uno de esos supuestos que permita que podamos dar acogida al citado motivo tercero aducido por la recurrente.

SEXTO Esta en el desarrollo del motivo viene a sostener que se está pretendiendo con la inscripción de la solicitada ese aprovechamiento indebido de la reputación de la marca Fiat por cuanto es una marca renombrada, en cuanto si no cabe duda que extiende su notoriedad al nivel automovilístico, goza además de un indiscutible renombre a todos los niveles.

Como acertadamente dice la recurrente, y en ello coincide con lo que esta Sala tiene establecido, como más reciente en la sentencia de 29 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 619) , a grandes rasgos puede afirmarse que una marca es notoria cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiéndolo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, «persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles».

Pues bien, reconocida en la sentencia de instancia precisamente esa notoriedad de la marca oponente, no cabe duda para esta Sala que además de extenderla al sector automovilístico, goza de indiscutible renombre a todos los niveles, como signo de evidente calidad, que puede trasladarse sin esfuerzo alguno a los productos para los que se refiere la marca solicitada.

Es cierto, que también tenemos establecido en esta materia de forma tan reiterada que nos evita cualquier cita concreta, que la inclusión de los productos o servicios cuya inscripción se pretende, en una u otra Clase del Nomenclátor internacional no es de suyo un elemento de similitud o disimilitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, aunque tampoco pueda excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable; pero situados en la posición de un consumidor medio, parece evidente que existe, como sostiene la parte, una relación aplicativa entre el ámbito de los productos y servicios cuya inscripción se pretende, cuando precisamente el espíritu de la protección dispensada por el artículo 13.c) de la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267) , es impedir que un signo notorio en un sector y renombrado en el resto sea objeto de aprovechamiento por terceros ajenos, con la excusa de la diferencia de productos aludida en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas.

Y ese aprovechamiento de la reputación de una marca -expresión ésta de «reputación», que constituye la clave del precepto como base del hecho de que una marca pueda considerarse tanto notoria como renombrada, como acertadamente sostiene la parte-, que proscribiera el artículo 13.c), de la Ley de Marcas, concurre en el caso de autos, desde la perspectiva en que viene planteado el motivo.

Así, además, mantenemos la línea jurisprudencial antes citada, que solo quiebra, como hemos dicho, bien cuando en los signos se introduzca alguna variación de trascendencia que impida aquella percepción de identidad o similitud o cuando los productos eran tan realmente diversos que, asimismo, impedían no sólo la confusión o el riesgo de asociación, y que por ello pudiera estimarse que no se pretendía el aprovechamiento de la reputación de la marca.

SÉPTIMO Hemos así de estimar el motivo tercero aducido por la parte y, en consecuencia, sin entrar a analizar los demás por ser ello innecesario, ha de ser casada la sentencia de instancia y recobrando la plena jurisdicción sobre el asunto, «ex» artículo 102.1.3º de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890) , resolver lo que corresponda dentro de los términos del debate; resolución que no puede ser otra por lo que antes hemos razonado que la estimación del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto, anulándose por no conforme a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de noviembre de 1994 y manteniendo la Resolución de 4 de febrero de 1994, en cuanto denegó la inscripción de la marca solicitada, por incompatibilidad con las opuestas.

OCTAVO Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890) que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 131.1 de la propia Ley.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

1º Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Fiat, Societa Per Azioni, contra la sentencia dictada con fecha 8 de octubre de 1997, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso Contencioso-Administrativo número 784/1995, interpuesto por la hoy recurrente en casación «Fiat, Societa Per Azioni», contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 1994, cuya sentencia se casa y anula.

2º Estimar el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de Fiat, Societa Per Azioni, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de noviembre de 1994, que concedió la inscripción de la marca +mixta número 1.583.274, para la Clase 14 del Nomenclátor internacional solicitada por «Fiatc Mutua D'assurances Generals», Resolución que se anula por no conforme a derecho y, en su lugar, se declara que procede, como hizo la Resolución de la propia Oficina de fecha 4 de febrero de 1994, la denegación de la inscripción de la marca solicitada.

3º Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.

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.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.