El recurso de casación contra sentencias de audiencias provinciales dictadas en única instancia que resuelven recursos contra resoluciones de la OEPM

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia en la que sienta algunas pautas interpretativas especialmente relevantes relativas a los recursos de casación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se trata de la Sentencia núm. 1261/2025, de 17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:3836).

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. La competencia de la jurisdicción civil para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Una de las principales reformas introducidas en su momento por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, fue el traslado a la jurisdicción civil (en concreto, a las secciones especializadas en lo mercantil de las audiencias provinciales) de la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En efecto, la Ley Orgánica 7/2022 dio una nueva redacción al artículo 82.2.3.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a las secciones especializadas en lo mercantil de las audiencias provinciales el conocimiento

«de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas». De este modo, las audiencias provinciales actúan en instancia única y no en apelación, lo que no deja de generar una cierta disfuncionalidad, pues, cuando la nulidad o caducidad de un título de propiedad industrial no se suscita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que es objeto de una demanda reconvenzional ante un tribunal, existe la doble instancia, primero ante el correspondiente juzgado de lo mercantil (hoy, sección de lo mercantil del tribunal de instancia) y, posteriormente, en apelación ante la audiencia provincial.

Por lo demás, no todas las secciones especializadas en materia mercantil de las audiencias provinciales tienen la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del mismo modo que —como es notorio— no todas las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia tienen competencia para el conocimiento de los litigios en materia de propiedad industrial. En efecto, en el ordinal 13.º *bis* del artículo 52.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también introducido por la Ley Orgánica 7/2022, se regula la competencia territorial entre las distintas secciones especializadas; queda claro que la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de dicha oficina sólo la tienen las secciones especializadas de las audiencias provinciales que correspondan a las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia con competencia en propiedad industrial. Se dispone así que «[e]n los recursos

contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la audiencia provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los juzgados de lo mercantil (hoy secciones de lo mercantil del tribunal de instancia) de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la audiencia provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas».

2. El recurso de casación contra sentencias de audiencias provinciales dictadas en única instancia que resuelven recursos contra resoluciones de la OEPM

2.1. Por otra parte, la Ley Orgánica 7/2022 también modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para establecer la posibilidad de recurrir en casación, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como la posibilidad de recurrirlas por infracción procesal ante las salas de

lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia, que conocerán de ellos como salas de lo civil.

No obstante, la reforma de los recursos extraordinarios en materia civil introducida posteriormente por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, modificó de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Civil para suprimir el recurso extraordinario por infracción procesal y cambiar la disciplina del recurso de casación civil. Y, en esta nueva regulación, desapareció —de manera sorprendente— la mención expresa de la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales al resolver recursos contra resoluciones firmes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin duda, a la vista del Real Decreto Ley 5/2023 no cabía otra conclusión que la de entender que se trataba de un olvido —grave— del legislador (que dice bastante poco de la técnica legislativa que hace ya mucho tiempo venimos padeciendo), olvido que fue enmendado en el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modificó de nuevo el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para añadir que «serán también recurribles en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas».

- 2.2. En relación con los recursos de casación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales

en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia en la que sienta algunas pautas interpretativas especialmente relevantes. Se trata de la Sentencia núm. 1261/2025, de 17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:3836).

En ella, el alto tribunal destaca en primer lugar que, dado que la vigente redacción del artículo 477.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil (llevada a cabo por el Real Decreto Ley 6/2023) permite recurrir en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en única instancia en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, «no ofrece duda que todas las prescripciones que siguen a continuación en los siguientes párrafos del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los motivos (infracción de ley, interés casacional, interés casacional notorio) y otros requisitos de formulación y admisibilidad son aplicables a estos recursos de casación. En consecuencia, el recurso debe basarse en la infracción de norma procesal o de norma sustantiva; y debe justificar el interés casacional, ya sea ordinario, ya sea notorio».

Al respecto, el Tribunal Supremo considera que el recurso de casación tiene una naturaleza y una funcionalidad

El recurso de casación tiene una naturaleza y una funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia

muy similares a las del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y, con ese presupuesto, el alto tribunal español declara que su interpretación sobre la admisión, el interés casacional y las materias propias de examen en casación se inspira en la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia. Habla a este respecto el Tribunal Supremo de *inspiración*, porque, obviamente, en la medida en que esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia se refiere a los recursos contra las sentencias del Tribunal General, no es directamente aplicable a los recursos de casación contra las sentencias de las audiencias provinciales dictadas al conocer de recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero, pese a ello, el Tribunal Supremo considera aplicables los mismos criterios y pautas que sigue el Tribunal de Justicia.

Con esa premisa, el Tribunal Supremo sienta las siguientes pautas, que —por su claridad— reproducimos de modo literal:

- a) El objeto del recurso de casación es la sentencia de la Audiencia Provincial, no la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- b) El recurso de casación debe identificar con precisión el

interés casacional, así como los elementos de la sentencia recurrida que supuestamente se apartan de la legislación aplicable o de su interpretación jurisprudencial. Por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la Audiencia Provincial.

- c) Las cuestiones de derecho examinadas por la Audiencia Provincial pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial.
- d) El recurso de casación se limita a las cuestiones de derecho, porque el Tribunal Supremo, mediante las sentencias de casación en la materia, ejerce un control sobre la calificación jurídica de los hechos y las consecuencias en derecho que de ello haya deducido la Audiencia Provincial. Por ello, el recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas —procesales o sustantivas—, con exclusión de cualquier

apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica.

- e) La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta. No corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que justifique que este tribunal de casación se pronuncie sobre la[s] cuestión[es] planteada[s] en el recurso (arts. 477.2 y 483.3 LEC).

3. El riesgo de confusión en materia de marcas en sede casacional

Las anteriores pautas son aplicadas por el Tribunal Supremo en la sentencia ahora comentada a propósito de la existencia de riesgo de confusión entre marcas. Y, así, el tribunal destaca que la valoración del riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas previas oponentes debe ser realizada, en primer lugar, por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en sede judicial, por la correspondiente audiencia provincial ante la que se

recurra la decisión de la oficina. Pero no le corresponde al Tribunal Supremo volver a valorar si media o no riesgo de confusión (ni ninguno de los elementos que deben ser apreciados para su comprobación, como son la similitud de signos enfrentados y de productos o servicios a los que se pretenden aplicar, el carácter distintivo de los signos, etc.). En palabras del Tribunal Supremo:

Lo determinante, a efectos de casación, es que la Audiencia Provincial no haya infringido el precepto legal citado en este primer motivo de casación y haya aplicado correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de este Tribunal Supremo. Sus apreciaciones fácticas sobre la similitud denominativa de los signos confrontados y el riesgo de confusión que ello comporta no son revisables en este recurso extraordinario. Ese control corresponde, primigeniamente, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y por vía de recurso ordinario a las Audiencias Provinciales, mediante el sistema de instancia única diseñado por el legislador; pero no a un tribunal de casación.

De este modo, el Tribunal Supremo reitera su jurisprudencia anterior¹, en la que ya había establecido que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia de la propia sala y

¹ Sentencias 95/2014, de 11 de marzo; 497/2017, de 13 de septiembre; 775/2021, de 10 de noviembre, y 205/2025, de 10 de febrero.

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable. Y esta jurisprudencia, además de estar en la línea de la sentada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (antes del traslado de la competencia en estas materias a la Sala de lo Civil), es equiparable a la que también sigue el Tribunal de Justicia en relación con los recursos de casación frente a resoluciones del Tribunal General. De hecho, el Tribunal Supremo recuerda expresamente que, según el Tribunal de Justicia, «el grado de carácter distintivo que tiene la marca y la determinación del carácter distintivo, o su ausencia, de los distintos elementos de un signo, su importancia en la impresión global producida por el signo y la constatación de su grado de similitud conceptual con otro signo, en principio, son ajenos al recurso de casación, cuando se basan en apreciaciones de hecho»².

4. La oponibilidad frente a terceros de buena fe de la transmisión de las marcas que se oponen al registro de una marca posterior

La Sentencia núm. 1261/2025 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es también interesante porque, al resolver uno de los motivos de casación, analiza la problemática de la oponibilidad frente a terceros de los actos de transmisión de una marca.

Como es sabido, la cuestión está actualmente regulada en el artículo 46.3 de la Ley de Marcas, según el cual, los actos de transmisión, dación en garantía o

constitución de derechos reales, licencias, opciones de compra, así como los embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución «sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas».

En el caso concreto al que se refiere la sentencia ahora comentada, la sociedad que se opuso al registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas lo hizo sobre la base de unas marcas previas que había adquirido antes de la oposición, pero la transmisión se inscribió con posterioridad a dicha oposición, lo que llevó al solicitante de la marca a considerar que el oponente no podía hacer valer dichas marcas.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 32.^a) rechazó tal pretensión, argumentando que no se puede desconocer que, cuando se solicitó la marca en cuestión, ya estaban inscritos los signos previos. Y, si el titular del signo previo no puede ya alegarlo porque lo ha transmitido, «parece innegable que debería poder hacerlo quien no era sino su sucesor a título universal, por mor de una operación societaria de transformación estructural. Lo que no tendría sentido es negar la posibilidad de accionar un derecho inscrito por el único que había devenido en su titular. Hay que tener presente que la mención legal del n.º 3 del artículo 46 de la Ley de Marcas se ciñe a un criterio de oponibilidad, que no de validez ni de existencia, referido a la previa

² Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de febrero del 2013, C-655/11 P; de 26 de julio del 2017, C-84/16 P; de 30 de mayo del 2018, ass. acs. C-85/16 P y C-86/16 P; y de 5 de marzo del 2020, C-766/18 P.

inscripción de un derecho que en este caso ya constaba en el Registro cuando el recurrente pretendió que accediese el suyo, por lo que no cabría ignorar tal circunstancia cuando se plantea un problema de prioridad registral».

Pues bien, semejante interpretación es confirmada por el Tribunal Supremo, que insiste en que, en este caso, el solicitante de la marca posterior no era un tercero de buena fe, toda vez que es un hecho probado que conocía la situación real de titularidad de las marcas prioritarias. Adicionalmente, el Tribunal Supremo también trae a colación su precedente Sentencia

núm. 748/2013, de 10 de diciembre, en la que declaró que el artículo 46.3 de la Ley de Marcas implica que «el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquel que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito». En todo caso, esa afirmación la hizo el alto tribunal al hilo de un caso que nada tiene que ver con el presente, pues se refería al posible efecto enervante de la infracción de una marca de la Unión a raíz de la autorización del titular de una marca española prioritaria e idéntica como consecuencia de no constar registrado el negocio jurídico por el que aquella autorización fue concedida a la demandada.