

Ratifica el TS la jurisprudencia sobre los requisitos para que opere la protección establecida en el art. 8.1 de la Ley de Marcas, relativo a las marcas renombradas, antes marcas notorias

Se plantea en el presente recurso como cuestión de interés casacional los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el art. 8.1 de la Ley de Marcas, en su redacción vigente, en relación con las marcas renombradas.

Ratifica la Sala la jurisprudencia ya establecida y declara que el precepto confiere una protección a las marcas renombradas, sin que sea exigible la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas. La “identidad o semejanza de los signos” exigida en el art. 8.1 requiere un grado de similitud inferior, que debe ser analizado sin fijarse en aspectos concretos y puntuales sino mediante una apreciación conjunta, una impresión global, de ambas marcas ante usuario o consumidor medio, con independencia de que existan elementos puntuales, denominativos o gráficos, que las diferencien. No es necesario que el consumidor crea que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial; siendo suficiente con que se cree la apariencia de una asociación que se establece tomando en consideración no solo la semejanza entre las marcas, sino que también influyen otros factores, especialmente la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior y su proyección en el mercado.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección 3.ª

Sentencia 1766/2024, de 05 de noviembre de 2024

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 7024/2022

Ponente Excmo. Sr. EDUARDO CALVO ROJAS

En Madrid, a 5 de noviembre de 2024.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 7024/2022 interpuesto por el REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, representado por el procurador D. Santiago Tesorero Diaz y asistido por el abogado D. Salvador Orlando Albas, contra la sentencia n.º 342/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (procedimiento ordinario n.º 30/2021). Se han personado como parte recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, Abogacía del Estado, y el Club Deportivo Elemental MADRID CLUB FUTBOL FEMENINO, representado por la procuradora D.ª Amparo Ramírez Plaza y asistida por el abogado D. José Luis de Castro Hermida.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de mayo de 2022 (procedimiento ordinario n.º 30/2021) en cuya parte dispositiva se acuerda:

““ Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes Y Marcas de fecha 16 de noviembre de 2020, por medio de la cual se estimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de agosto de 2020 y acuerda denegar la inscripción de la marca n.º 4030498, denominada "MADRID CFF MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO" (mixta) para proteger "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]", en clase 41 del Nomenclátor y anulamos la resolución recurrida, declarando el derecho de la actora a que le sea concedido el registro de la marca solicitada e imponiendo a las demandadas el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente sentencia”“.

La resolución impugnada en el proceso de instancia había estimado el recurso de alzada y, revocando la inicial concesión, deniega el registro de la marca argumentando que hay semejanzas existentes entre los elementos denominativos y conceptuales de los signos en liza y que a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.

El F.J 2 de la sentencia hace una reseña de los argumentos de impugnación y de contestación esgrimidos por las partes personadas en el proceso. Y en los siguientes apartados (FF.JJ 3 y siguientes de la sentencia) la Sala de instancia expone las razones en las que fundamenta la estimación del recurso contencioso-administrativo.

En lo que interesa al presente recurso de casación, de la fundamentación de la sentencia reproducimos los siguientes fragmentos:

““ (...) TERCERO.- El artículo 6 apartado 1.º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada (artículo 8. 1.º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos

elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (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.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, " a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto 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 término, 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 forma 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."

CUARTO.- Una cuestión sustancialmente semejante ha sido resuelta ya por esta misma Sala y Sección en sentencia de 26 de mayo de 2022, recurso 569/2020, seguido entre las mismas partes pero en relación con una marca distinta.

Ya hemos visto que la parte recurrente alega, como motivos del recurso, la falta de motivación de la resolución recurrida y la doctrina de los actos propios. Estos mismos motivos fueron hechos valer en el recurso 569/2020, y resueltos en sentido desestimatorio, respuesta que debe ser la misma en el caso que nos ocupa.

En relación con la falta de motivación, apreciamos que la motivación que contiene la resolución impugnada ha posibilitado a la recurrente un perfecto conocimiento de las razones tomadas en consideración por la Administración demandada para adoptar la decisión de denegación de la marca, por cuanto contiene una específica mención a las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican en el caso concreto la denegación de la marca solicitada, sin ser exigible un específico pronunciamiento exhaustivo sobre las diversas cuestiones suscitadas por la actora en el oposición al recurso de alzada.

Y en relación con la doctrina de los actos propios, concluimos que no era de aplicación por:

"Descendiendo al caso concreto aquí examinado fácil es colegir que no cabe, en absoluto, tildar de actos concluyentes e inequívocos a una actuación que, según describe la recurrente en sustento del

presente motivo de impugnación, se ha limitado a la omisión del ejercicio de acciones legales o de cualquier otra conducta obstativa por la aquí codemandada frente al uso reiterado en el ámbito deportivo de la denominación que pretende ahora inscribirse como marca, de lo que no cabe, en absoluto, derivar una voluntad inequívoca y concluyente de no oponerse al registro del nuevo signo".

También la parte recurrente alegaba en su demanda error material en la resolución impugnada al identificar las marcas base de la oposición. Esta alegación no puede dar lugar a la estimación del recurso dado que si bien ciertamente existe el error material en la resolución impugnada que se invoca, tal error carece de trascendencia invalidante alguna pues no tiene el menor efecto sobre el sentido de la resolución final del recurso administrativo.

QUINTO.- Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa, fonética o gráfica, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada (artículo 8. 1.º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el caso que nos ocupa, la marca denegada es la marca n.º 4030498, denominada

"MADRID CFF MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO"

[gráfico]

(mixta) para proteger "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]", en clase 41 del Nomenclátor.

Los signos prioritarios son:

La marca de la UE 4349692.

[gráfico]

Para proteger Servicios de educación, formación; esparcimiento y diversión; juegos de azar; servicios de actividades deportivas y culturales"

Y la marca de la UE 1173574

[gráfico]

Para proteger: "Servicios de educación; formación; esparcimiento y diversión; servicios de actividades deportivas y culturales; Publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios"

Como se puede deducir sin dificultad, hay evidente semejanza en los campos aplicativos, por lo que debemos limitar el análisis a resolver, en aplicación del principio de especialidad, si hay semejanza denominativa, fonética, conceptual o gráfica entre los signos en liza.

Aquí nuevamente debemos acudir a lo que hemos resuelto en el recurso 569/2020.

Desde el punto de vista denominativo, concretamente hemos dicho que para determinar cuál es el elemento dominante y más distintivo del signo prioritario debemos estar a la conjugación de "MADRID", con el calificativo "REAL", "de modo que es la yuxtaposición de los dos vocablos "REAL" y "MADRID" ("REALMADRID") y no cada uno de ellos, aisladamente considerado -como tampoco la adición de las siglas "MCF"- lo que dota de fuerza distintiva al signo".

Esta misma consideración debemos hacerla en el presente caso entendiendo que no hay riesgo de confusión entre los signos enfrentados pues en los prioritarios hay un empleo conjunto de los

vocablos "Real" y "Madrid" que hace que el conjunto sea tan distintivo que impide que pueda ser confundida la marca solicitada con las marcas prioritarias.

Y concluimos en el citado recurso que:

"En suma, centrado el análisis comparativo en el conjunto de los respectivos elementos denominativos, no se aprecia la semejanza que lleva en la resolución administrativa impugnada a concluir en la existencia de un riesgo de confusión, máxime atendidas las diferencias que dimanar del hecho de incluirse las siglas alusivas a uno y otro Club de Fútbol al comienzo, en un caso, y al término de la expresión, en otro, así como las provenientes del elemento gráfico que tratándose de las marcas previamente registradas consiste en un escudo con forma circular en cuyo interior se incluyen las siglas "MCF" y en cuya parte superior se inserta la representación gráfica de una corona, netamente distinto al escudo heráldico correspondiente a la nueva marca, como son igualmente diferentes los colores que forman los respectivos escudos, cuyas disparidades cromáticas son notables". Lo mismo debemos concluir en el presente caso y ello no sólo por lo expuesto anteriormente desde el plano denominativo, sino también por la presencia como elemento gráfico en los signos prioritarios de una corona claramente distinta e inconfundible con el escudo que forma parte de la marca denegada, elementos gráficos que dotan al conjunto de una singularidad que no puede dar origen a confusión alguna.

Por todo ello y pese a la coincidencia de campos aplicativos, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de las marcas enfrentadas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los servicios que, respectivamente, distinguen.

Por todo ello debemos estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto y con anulación de la resolución recurrida, reconocer el derecho de la recurrente al registro a la marca solicitada".

SEGUNDO.- Notificada a las partes la sentencia, preparó recurso de casación contra ella la representación procesal del Real Madrid Club de Fútbol, siendo admitido a trámite el recurso por auto de la Sección Primera de esta Sala de 12 de enero de 2023 en el que, asimismo, se acuerda la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera.

En la parte dispositiva del auto de admisión se acuerda, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

“ 2.º) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.

3.º) Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el artículo 5.3 de la actual Directiva UE 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas”.

TERCERO.- La representación procesal de Real Madrid Club de Fútbol formalizó la interposición de su recurso de casación mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2023 en el que, tras exponer los antecedentes del caso y los datos que considera relevantes, la parte recurrente desarrolla los argumentos en los que basa su impugnación, reprochando a la sentencia de instancia las siguientes infracciones.

1/ Infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, transcripción del artículo 4.4 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, y del artículo 5.3 de la actual

Directiva UE 2015/2436, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

2/ Infracción (en el F.J. 5 de la sentencia recurrida) de la prohibición del artículo 6.1 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial, al no ponderar globalmente los factores que pueden determinar la existencia de un riesgo de confusión.

Termina el escrito formulando las siguientes pretensiones:

“1.º) que con estimación del presente recurso de casación se anule la sentencia impugnada, con imposición de las costas del recurso a la parte recurrida.

2.º) Que como consecuencia de la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la sentencia impugnada, el Tribunal Supremo se sitúe en la posición procesal propia del Tribunal de instancia, y entre al examen del fondo del asunto, procediendo a la resolución del litigio en los términos en que quedó planteado el debate procesal en la instancia;

3.º) y en consecuencia acuerde la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Club Deportivo Elemental, Madrid Club Futbol Femenino contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de noviembre de 2.020, desestimatoria (sic, fue estimatoria) del recurso de alzada entablado contra la dictada el 18 de agosto de 2.020, por la que se denegó el registro de la Marca 4030498, en Clase 41, y con ello la denegación total de la inscripción de la marca, en Clase 41, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar, todo ello con imposición de costas a la parte contraria”.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, mediante providencia de 7 de marzo de 2023 se tuvo por interpuesto el recurso y se dio traslado a la parte recurrida para que pudiese formular su oposición.

QUINTO.- La Abogacía del Estado presentó escrito con fecha 30 de marzo de 2023 en el que se abstiene de formular oposición y solicita la desestimación del recurso de casación.

SEXTO.- La representación procesal de Club Deportivo Elemental Madrid Club Futbol Femenino formalizó su oposición mediante escrito presentado el 21 de abril de 2023 en el que expone las razones y fundamentos jurídicos en los que se sustenta su oposición.

La parte recurrida afirma la perfecta aplicabilidad a la actual redacción del artículo 8.1 de la ley de marcas (ley 17/2002, de 7 de diciembre) de la doctrina jurisprudencial existente; y la irrelevancia a este respecto de las modificaciones introducidas por real decreto ley 23/2018, 21 de diciembre. Y lo razona como sigue:

Dejando al margen consideraciones puramente lingüísticas o semánticas, tenemos que las modificaciones sustanciales son dos: 1.ª la desaparición de las marcas notorias, de manera que la protección especial conferida por el precepto sólo es de aplicación a las marcas renombradas, es decir aquéllas que son conocidas por el público en general y no sólo por el público especializado del sector pertinente al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca en cuestión y 2.ª la desaparición del requisito de la conexión que había de establecerse entre los productos y servicios de la nueva marca y el titular de la anterior.

La cuestión de si los cambios de redacción analizados exigen una rectificación en la doctrina jurisprudencial mantenida hasta ahora en la interpretación y aplicación de la norma debe a nuestro juicio contestarse negativamente, siendo factor fundamental para esta conclusión el hecho de que los elementos suprimidos en la nueva redacción (notoriedad y conexión) estaban formando parte de la anterior redacción sólo en régimen alternativo con otros elementos (concretamente, nombre y aprovechamiento indebido de la marca anterior), de manera que la doctrina jurisprudencial

consagrada ya había de tener en cuenta la posibilidad de que aquellos elementos ahora suprimidos no se dieran en el caso concreto, lo que no impedía la virtualidad de dicha doctrina.

En efecto, el artículo 8.1 de la Ley de Marcas en su redacción anterior a la reforma enunciaba como requisitos que habían de concurrir el supuesto de hecho para que jugara la protección reforzada que el precepto confería que "el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado si justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

Por tanto, se atendía a dos supuestos de hecho presentados de manera alternativa, al aparecer unidos bajo la conjunción disyuntiva "o", de manera que, sin excluir la posibilidad de que se dieran ambos acumulativamente, bastaba con que tuviera lugar uno de ellos, es decir, la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca nueva y el titular de la prioritaria o el aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o el renombre del signo anterior.

Lo que ha venido a hacer la reforma operada por real decreto-ley 23/2018 es reducir dichos tres posibles supuestos a solo uno (que igual que en la anterior redacción se desdobra en dos): ventaja desleal o perjuicio del carácter distintivo o renombre de la marca prioritaria.

Como quiera que la posibilidad de que la protección reforzada de las marcas renombradas se invocara únicamente sobre la base del aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (dejando al margen la conexión) ya existía en la dicción anterior del precepto, como venimos diciendo, necesariamente tal posibilidad tuvo que ser tomada en consideración por el Alto Tribunal a la hora de establecer la adecuada doctrina jurisprudencial en la interpretación y aplicación del artículo 8.1 LM.

La consecuencia lógica de ello es que dicha doctrina ha de ser perfectamente aplicable y seguir siendo cabalmente válida aún ahora que la norma se circunscribe al supuesto de la obtención de ventaja desleal (versión actual del "aprovechamiento indebido") o el perjuicio (versión actual del "menoscabo") del carácter distintivo o el renombre de la marca prioritaria. Podrá ser necesario precisar o actualizar dicha doctrina conforme a la nueva redacción de la norma pero, a nuestro entender, en lo esencial la misma debe ser confirmada y no rectificada.

Por otra parte, no cabe sostener, como se pretende de contrario, que la resolución impugnada haya ignorado las diferencias aplicativas entre la protección general de las marcas prioritarias del artículo 6.1.b) LM y la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 8.1 del mismo texto legal. La sentencia impugnada expresamente aborda (por remisión) el régimen especial de las marcas renombradas, con conocimiento de su especialidad, pero lo hace para excluir su aplicación al supuesto.

La Sala de instancia contrastó las marcas en pugna para determinar el grado de similitud entre ellas, haciéndolo además no sólo en relación con el riesgo de confusión establecido como índice en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, sino además, expresamente, en relación con el específico grado de similitud exigido para actuarse la norma del artículo 8.1 de la Ley de Marcas (relativo a las marcas renombradas), para concluir que en el presente supuesto la semejanza no se daba en el grado requerido ni tan siguiera por este régimen especial de las marcas renombradas.

Termina el escrito solicitando que se dicte sentencia por la que se confirme la doctrina jurisprudencial vigente en la interpretación y aplicación del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, desestimando el recurso de casación de contrario, o subsidiariamente, se establezca la doctrina que en lo sucesivo se considere más adecuada a la nueva redacción del precepto, pero con desestimación de la pretensión de anulación de la sentencia recurrida, confirmando la misma por resultar sus pronunciamientos conformes con dicha doctrina; en ambos casos con imposición de costas a la recurrente.

SEPTIMO.- Mediante providencia de 10 de junio de 2024 se acordó no haber lugar a la celebración de vista y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo; fijándose finalmente al efecto el día 29 de octubre de 2024, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación n.º 7024/2022 lo dirige la representación procesal del Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia n.º 342/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (procedimiento ordinario n.º 30/2021).

Según hemos visto en el antecedente primero la secuencia de resoluciones a las que se refiere la controversia -administrativas las dos primeras, jurisdiccional la tercera- es la que sigue:

- Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de agosto de 2020 se deniega al Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino la inscripción de la marca n.º 4030498, denominada "MADRID CFF MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO" (mixta), para proteger "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]", en clase 41 del Nomenclátor.

- Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 2020 se desestima el recurso de alzada interpuesto por Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino la anterior resolución.

- La sentencia de la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de mayo de 2022 (procedimiento ordinario n.º 30/2021), estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, anulándolas; y declarando la sentencia el derecho de Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino a que le sea concedido el registro de la marca solicitada.

SEGUNDO.- El debate planteado en casación.

En el antecedente tercero hemos reseñado las razones que expone la Sala de instancia para fundamentar esa estimación del recurso contencioso-administrativo. Y, como hemos dejado señalado en el antecedente cuarto, en el recurso de casación la representación del Real Madrid Club de Fútbol pide que se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se acuerde la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Club Deportivo Elemental, Madrid Club Fútbol Femenino, quedando anulada con ello la autorización de registro de la marca controvertida.

Procede entonces que entremos a examinar las cuestiones suscitadas en casación, en particular la señalada en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 12 de enero de 2023 en el que, como hemos visto en el antecedente segundo, se declara que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en confirmar y actualizar o, si fuera necesario, rectificar el criterio sentado en las sentencias de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017), en relación con los requisitos para que sea operativa la protección que confiere el artículo 8.1 LM en su redacción vigente, relativo a las marcas renombradas.

Ahora bien, antes de abordar esa tarea procede que hagamos una puntualización.

La fundamentación jurídica de la sentencia aquí recurrida -que hemos dejado reseñada en el antecedente primero- reitera en lo sustancial, y, en buena medida, reproduce de forma literal, la

fundamentación de una anterior sentencia de 26 de mayo de 2022 (recurso contencioso-administrativo 569/2020) de la propia Sala de instancia. Pues bien, ese anterior pronunciamiento de la Sección 2.ª de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también fue objeto de recurso de casación, que ya ha sido resuelto por esta Sala del Tribunal Supremo mediante sentencia n.º 1398/2023, de 17 de noviembre (casación 6308/2022), que luego fue completada por sendos autos de rectificación de error material y de aclaración de 13 de marzo y 3 de abril de 2024.

Siendo ello así, y coincidiendo también las partes personadas y la cuestión de interés casacional debatida en uno y otro caso, en los apartados que siguen habremos de reiterar las consideraciones que expusimos en la citada sentencia n.º 1398/2023, de 17 de noviembre (casación 6308/2022).

TERCERO.- Sobre la interpretación del riesgo de asociación con las marcas renombradas.

El artículo 8 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tras la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, dispone respecto de las marcas y nombres comerciales renombrados que;

"1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados".

El Tribunal Supremo ha abordado en diferentes ocasiones el riesgo de vinculación o asociación con las marcas notorias y renombradas, en una jurisprudencia que es preciso sintetizar.

En la STS n.º 295/2018, de 26 de febrero (casación 1153/2016), aplicando el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas en su redacción originaria, en esencia coincidente con la actual, se afirmaba que:

"[...] La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec. 3082/2013) entre otras- que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados".

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09) afirma que:

""[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para

prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...]

El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente (sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]".

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006) se afirmaba que "La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -Adidas- y C-375/97 -General Motors Corporation/Yplon, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella".

Y en dicha sentencia se concluía "[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS n.º 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015) al señalar "En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"".

Jurisprudencia que se reitera en la STS n.º 1414/2018, de 24 de septiembre (casación 5647/2017), añadiendo:

""Por tanto, para que sea de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo éste como la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra; pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la nueva marca tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

En esa misma línea de razonamiento, la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 señala que "para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad". Según explica

esta sentencia de la Sala Primera, "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo"; y añade: "Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso".

En fin, para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Así, aunque para que opere la protección prevista en el artículo 8 de la Ley de Marcas no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b/ de la Ley, si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria, pues la protección de las marcas notorias no es absoluta sino que exige, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión””.

CUARTO.- Sobre la protección de las marcas renombradas.

La protección de las marcas renombradas, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, es, en esencia, coincidente con la protección que se confería a las marcas notorias, pero prescindiendo de la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas.

La protección de las marcas notorias aun en ámbitos aplicativos no coincidentes ya se había sostenido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al entender que las marcas notorias tienen un protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el riesgo de confusión o asociación se endurece, es más riguroso, dada la amplia difusión de las marcas notorias; y la no exigencia de que las marcas enfrentadas desplieguen su actividad en el mismo ámbito comercial, ampliándose esa protección a otras áreas.

Por lo demás la protección para las marcas renombradas se plantea en términos muy similares dado que sigue exigiéndose que exista una cierta similitud entre los signos y la obtención de una ventaja desleal del renombre obtenido por la marca prioritaria que pueda generarle un perjuicio.

Ello no exige que exista un riesgo de confusión en una comparación detallada de los diferentes signos o gráficos que componen las marcas enfrentadas, pues basta una similitud que permita entender que existe un riesgo de asociación o vinculación entre ellas, que haga pensar al consumidor medio que ambos productos o servicios, aun diferentes, tienen una cierta relación aprovechándose así del prestigio y reputación ganados por la marca renombrada. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo "la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Como señala la STJUE de 27 de noviembre de 2008, (asunto Intel C 252/07, párrafo 63) "El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto".

No se trata de que evitar que el consumidor crea que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial sino que basta con crear la apariencia de una asociación que se establece tomando en consideración no solo la semejanza entre las marcas sino también influyen otros factores como la naturaleza de los productos o servicios, el público destinatario y la intensidad de renombre y la fuerza

del carácter distintivo de la marca anterior (así lo ha reconocido STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto Intel C 252/07, párrafo 42 y ss).

A efectos de apreciar la existencia de ese vínculo entre las marcas en conflicto procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior. Así cobra especial importancia la difusión, poderío y penetración en el mercado y en la sociedad de la marca renombrada, máxime si ambas marcas van a desplegar su actividad en el mismo ámbito aplicativo o comercial. Cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público evoque o la asocie con la marca renombrada.

En el caso que nos ocupa, no cabe duda de que la marca "Real Madrid" o "Madrid" en el ámbito de los clubs deportivos o para la actividad deportiva en general y especial para el fútbol y baloncesto goza de un renombre internacional muy arraigado.

Por otra parte, tiene razón la parte recurrente cuando afirma que la "identidad o semejanza de los signos" exigida desde la perspectiva del artículo 8.1 LM requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado sin fijarse en aspectos concretos y puntuales, debiendo procederse a una apreciación conjunta, una impresión global, de ambas marcas para usuario o consumidor medio, con independencia de que existan elementos puntuales, denominativos o gráficos, que las diferencien. Basta con que el público relacione ambas marcas, establezca una asociación o vínculo entre ellas, aunque no las confunda.

En el caso que nos ocupa las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Madrid" y la referencia denominativa y/o gráfica a ser un "Club de Fútbol" se constituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar una categoría de actividades deportivas relacionadas con el deporte del fútbol en el que las marcas opuestas gozan de una reputación y difusión entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con los servicios amparados por la marca renombrada prioritaria.

En contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia, el vocablo "Real" no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas renombradas, pues, al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto, como hemos señalado anteriormente, debe añadirse que también en el caso de las marcas renombradas opuestas junto con el término Real Madrid se añade Club de Fútbol o las iniciales CF puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación. El escudo, y disposición de las letras CFF dentro del mismo, rememora el escudo del Madrid. Sin que el hecho de que la marca solicitante se refiera a un club de fútbol femenino sea un elemento distintivo ni impida el riesgo de asociación, pues, al contrario, parece ser el signo distintivo del equipo femenino de fútbol del Real Madrid.

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación por entender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por las empresas recurrentes, por lo que procede casar la sentencia confirmando las resoluciones administrativas impugnadas.

QUINTO.- Respuesta a la cuestión de interés casacional.

En los dos apartados anterior no hemos hecho sino reiterar las razones que expusimos en nuestra sentencia n.º 1398/2023, de 17 de noviembre (casación 6308/2022). Por ello, procede mantener ahora las mismas conclusiones a las que llegamos en aquella ocasión.

Así, ha de ratificarse la jurisprudencia que hemos reseñado en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, aplicable a la protección que la actual redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas confiere

a las marcas renombradas, si bien ya no es exigible la conexión entre los productos y servicios de las marcas enfrentadas.

La "identidad o semejanza de los signos" exigida en el artículo 8.1 LM requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado sin fijarse en aspectos concretos y puntuales sino mediante una apreciación conjunta, una impresión global, de ambas marcas ante usuario o consumidor medio, con independencia de que existen elementos puntuales, denominativos o gráficos, que las diferencien. Basta con que el público relacione ambas marcas, establezca una asociación o vínculo entre ellas, aunque no las confunda.

No es necesario que el consumidor crea que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial; basta con que se cree la apariencia de una asociación que se establece tomando en consideración no solo la semejanza entre las marcas sino que también influyen otros factores, especialmente la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior y su proyección en el mercado.

SEXTO.- Resolución del presente recurso y costas procesales.

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, procede que declaremos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia n.º 342/2022, de 31 de mayo de 2022, de la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (procedimiento ordinario n.º 30/2021), que debe quedar casada y sin efecto.

Y, en su lugar, entrando esta a Sala a resolver la controversia planteada, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de agosto y 16 de noviembre de 2020 por las que se deniega la inscripción de la marca n.º 4030498, denominada "MADRID CFF MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO" (mixta), para proteger "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]", en clase 41 del Nomenclátor.

Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4, 139.1 y 139.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes.

En cuanto a las costas del proceso de instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJ se imponen al Club Deportivo Elemental Madrid Club Fútbol Femenino, cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas. Ahora bien, a tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima"; y en este caso, la Sala considera procedente limitar hasta una cifra máxima de mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las partes demandadas.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción,

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento jurídico cuarto:

1.º Estimar el recurso interpuesto por el REAL MADRID CLUB DE FUTBOL contra la sentencia de la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia de Madrid, de 31 de mayo de 2022 (recurso 30/2021), que ahora queda anulada y sin efecto.

2.º Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MADRID CLUB FUTBOL FEMENINO contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 2020 y 18 de agosto de 2020 por las que se denegó la inscripción de la marca n.º 4030498 "MADRID CFF" MADRID CLUB DE FUTBOL FEMENINO (mixta) solicitada por el citado Club Deportivo para proteger servicios de la clase 41 [educación, formación, servicio de entretenimiento, actividad deportivas y culturales, clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico)], declarando conforme a derecho las resoluciones administrativas impugnadas.

3.º No ha lugar a la imposición de costas en casación. Se imponen las costas del proceso de instancia a la parte recurrente.

Las costas de instancia se imponen a la parte recurrente con el límite establecido en el último fundamento jurídico de esta sentencia.

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

Así se acuerda y firma.