

Roj: STS 3739/2010  
 Id Cendoj: 28079130032010100246  
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
 Sede: Madrid  
 Sección: 3  
 Nº de Recurso: 3307/2009  
 Nº de Resolución:  
 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN  
 Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT  
 Tipo de Resolución: Sentencia

**Voces:**

- x MARCAS x
- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x MARCA NOTORIA x

**Resumen:**

Propiedad industrial. Marca "Bolsa Inmobiliaria Compartida Bic" se opone "Bic". No existe riesgo de confusión.

**SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil diez.

**VISTO** el recurso de casación número 3307/2009, interpuesto por el Procurador Don Ángel Rojas Santos, en representación de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 354/2006, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 12 de diciembre de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 17 de marzo de 2005. que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.594.940 "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC" (mixta), para amparar servicios en las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la entidad mercantil **MAXIN HOUSE**, S.L., representada por el Procurador Don Manuel Álvarez- Buylla y Ballesteros, a los solos efectos de recibir notificación.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** En el proceso contencioso-administrativo número 354/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008 , cuyo fallo dice literalmente:

*« DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL BIC IBERIA, SA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2005 POR LA QUE SE CONCEDIÓ LA MARCA Nº 2.594.940 BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC (MIXTA) PARA LAS CLASES 35 Y 36. SIN COSTAS .».*

**SEGUNDO.-** Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de mayo de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

**TERCERO.-** Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 18 de junio de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO:

*« Que habiendo presentado el recurso tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en el Art. 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en consonancia con el "petitum" que esta parte realizó ante el Tribunal de instancia, a saber, se declare que procede sea denegada la inscripción de la marca 2.594.940 "Bolsa Inmobiliaria Compartida BIC" (MIXTA) en clases 35ª y 36ª, siendo de aplicación en cuanto a las costas procesales lo establecido en el art. 139 de la LRJCA .»*

**CUARTO.-** Por providencia de fecha 6 de octubre de 2009, se admitió el recurso de casación.

**QUINTO.-** Por providencia de 27 de octubre de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, no habiendo lugar a dar traslado para oposición al Procurador Don Manuel Álvarez-Buylla y Ballesteros, al estar personado a los solos efectos de recibir notificaciones.

**SEXTO.-** El Abogado del Estado, por escrito presentado el día 17 de noviembre de 2009, evacuó el traslado conferido, en el que efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPPLICO:

*« que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas » .*

**SÉPTIMO.-** Por providencia de fecha 3 de febrero de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 21 de abril de 2010, suspendiéndose el señalamiento por necesidades del servicio por providencia de 16 de abril de 2010 y señalándose nuevamente para el día 7 de julio de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.**

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 354/2006 formulado contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 12 de diciembre de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 17 de marzo de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.594.940 "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC" (mixta), solicitada por la entidad mercantil **MAXIN HOUSE**, S.L., para amparar servicios en las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

### **SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.**

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones, que, sustancialmente, se exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

*« [...] A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC al entender que no existe una semejanza entre las marcas enfrentadas, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para no producir riesgo de confusión entre los consumidores, recordando que la confrontación de las marca en conflicto, al efecto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad gráfica o fonética en dibujos, representaciones, fonemas o voces parciales, razón por la que no se puede aplicar al presente caso la doctrina sobre la notoriedad o renombre*

de la marca cuya concesión se impugna, lo cual solo sería posible si la misma solo estuviese compuesta por el término "Bic".

Tal como establecía el Tribunal supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrente 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 guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, 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 (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgados una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombre. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".

En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01 , entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado . » .

### **TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.**

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A. se articula en la formulación de dos motivos de casación:

El primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, imputa a la sentencia recurrida haber infringido, por inaplicación, el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en relación con el apartado 1 del artículo 6 del referido Cuerpo legal, al considerar posible la convivencia e las marcas confrontadas, sin tomar en consideración el renombre de las marcas obstaculizadoras "BIC", ni tener en cuenta que se genera riesgo de confusión o riesgo de asociación.

En el desarrollo argumental de este primer motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida incurre en error, al limitar la protección de las marcas renombradas, únicamente, a aquellos supuestos de identidad absoluta de los signos, lo que supone un tratamiento desigual del criterio comparativo de identidad o semejanza, establecido en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas , respecto del requisito exigido en el artículo 6.1 b) del mismo Cuerpo legal, considerando que debe operar la prohibición establecida en dicha

disposición legal, en la medida en que, el núcleo caracterizador y único elemento distintivo de la marca novel es el vocablo "BIC".

En último término, se alega que la convalidación del acto de concesión de la marca impugnada por la sentencia recurrida constituye una invitación al registro de marcas que al término "BIC" añaden elementos sin fuerza individualizadora, que produce una disminución de la capacidad de las marcas "BIC" para identificar y distinguir sus productos, vulgarizándose un distintivo «creado y usado durante más de medio siglo de esfuerzo».

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del *artículo 88.1 d) de la Ley* reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, reprocha a la sentencia recurrida haber infringido la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, en la medida en que la Sala de instancia incurre en error en la comparación de las marcas enfrentadas, al confrontar ambos signos, exclusivamente, bajo el aspecto denominativo, renunciando a examinar el lugar que el término "BIC" ocupa en el conjunto gráfico-denominativo de la marca aspirante, así como el carácter accesorio de los demás elementos añadidos a éste término.

Se insiste en que la Sala de instancia ha vulnerado el criterio jurisprudencial, que resulta de aplicación en este supuesto, relativo a que debe extremarse el rigor comparativo entre los signos enfrentados, ya que el riesgo de asociación y confusión se incrementa, considerablemente, cuando nos encontramos ante una marca renombrada.

#### **CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.**

El primer y el segundo motivos de casación, que por la conexión que apreciamos en su desarrollo examinamos conjuntamente, no pueden ser acogidos, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación razonable de los *artículos 8 y 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, al reconocer que las marcas confrontadas, la marca nacional aspirante número 2.594.940 "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC", que ampara servicios en las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y las marcas internacionales y nacionales oponentes "BIC", registradas en las clases 2, 3, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28 y 34, pueden convivir, debido a la existencia de disimilitud denominativa y aplicativa, que excluye que se genere riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores, que determina que sea inaplicable, en este supuesto, la protección jurídica reforzada de la marca notoria o renombrada.

En efecto, aunque estimamos que la Sala de instancia incurre en una cierta imprecisión jurídica, al afirmar que la protección de las marcas notorias de titularidad de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A., sólo se produce frente a distintivos compuestos exclusivamente por el término BIC, no podemos acoger la censura casacional formulada, basada en el argumento de que la sentencia recurrida ha incurrido en infracción del Derecho marcario, al inaplicar el *artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, que dispone que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, 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 sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», puesto que, una vez que hemos rechazado que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados, examinados desde una visión de conjunto de todos los elementos integrantes, sin descomponer su unidad denominativa, fonética, gráfica y conceptual, capaz de generar riesgo de confusión en el público, no obstante incorporar el término "BIC", decae el presupuesto de aplicación de esta disposición legal, al no desprenderse que el registro de la marca solicitada "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC", implique un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas oponentes "BIC", cuando se aprecia la falta de conexión de los productos y servicios amparados por las marcas en pugna, ya que la marca aspirante reivindica servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, venta al por menor en comercios a través de redes mundiales de informática, en clase 35, y servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, en clase 36, mientras que las marcas oponentes designan productos relacionados con el sector comercial de la papelería y el escritorio (lápices, gomas, porta plumas, estilográficas, bolígrafos y accesorios).

Por ello, en el supuesto examinado, sostenemos que la decisión de la Sala de instancia, fundamentada en la apreciación de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el *artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, no se revela

errónea, irrazonable o arbitraria, puesto que, aunque consideremos la reputación a nivel mundial de los productos asociados al distintivo "BIC", específicamente, en la producción y comercialización de bolígrafos y en el sector de los productos relacionados con la papelería y el escritorio en clase 16, no se ha demostrado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre los productos y servicios y el carácter notorio, pues no se ha acreditado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores consideradas, dadas las específicas características de los productos y servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de las marcas registradas prioritarias, en las clases 2, 3, 8, 12, 16, 21, 23, 25, 28 y 34, pues no se demuestra que los servicios de gestión de negocios, financieros, mercantiles y económicos designados por la marca solicitada presenten características o cualidades que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa MAXIM **HOUSE**, S.L. amparados en la marca impugnada, en las clases cuestionadas.

También debemos rechazar que la sentencia recurrida haya realizado una interpretación inadecuada del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos 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, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», puesto que el pronunciamiento de la Sala de instancia se sustenta en la apreciación de que existe disimilitud de conjunto entre los signos enfrentados "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC" y "BIC", debido a la peculiar estructura denominativa y gráfica de la marca solicitada y la disparidad de los campos aplicativos, que excluye todo riesgo de confusión en el público.

Por ello, no podemos compartir la censura casacional, basada en que la Sala de instancia no ha comparado, adecuadamente, los signos enfrentados, atendiendo al renombre de las marcas oponentes, y que el elemento predominante de la marca aspirantes es idéntico al que configura las marcas oponentes, puesto que compartimos el juicio sobre la exclusión del riesgo de confundibilidad, ya que, aunque apreciamos la notoriedad de las marcas prioritarias "BIC" y de la familia de marcas asociadas a este distintivo, que amparan productos, fundamentalmente, en el sector de la papelería, lo que exige reforzar el rigor comparativo entre los signos en pugna, conforme a una reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostenemos que, analizados los elementos denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales de las marcas confrontadas, la marca solicitada "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC" tiene la suficiente fuerza individualizadora que la hace diferenciable de las marcas anteriores, examinadas desde una visión global o de conjunto, sin descomponer artificialmente la percepción del complejo conjunto gráfico-denominativo de la marca aspirante que produce en los consumidores, y, por ello, rechazamos que exista la identidad denominativa que aduce la mercantil recurrente.

Entendemos que la Sala de instancia no se aparta, en relación con la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de los criterios que este Tribunal Supremo, que hemos estimado adecuados para efectuar el juicio comparativo entre marcas en conflicto, porque, según es doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, se debe ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que observamos que ha tenido en cuenta tanto la existencia de disimilitud denominativa entre los signos confrontados, al tener el término "BIC", que conforma la marca aspirante, por su posición, un carácter accesorio en la configuración del signo, como la falta de relación de los productos y servicios designados por las marcas en pugna.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala formulada en relación con la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en la que dijimos:

*« [...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma*

*que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible . » .*

En particular, debe significarse, que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto o servicio común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas "BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA BIC" (mixta), en clases 35 y 36, y "BIC", en las clases enunciadas, no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

*« En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.*

*La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas , también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.*

*Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En*

este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

*La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 » .*

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y 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, puesto que el grado de disimilitud denominativa y gráfica entre los signos confrontados y la falta de coincidencia de los ámbitos aplicativos, como hemos expuesto, excluye que se genere riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

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 . » .

El pronunciamiento de la Sala de instancia, al declarar que el nuevo signo que ampara servicios en las clases 35 y 36, no es susceptible de originar confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras, configuradas por el distintivo "BIC", no incide lesivamente en la salvaguarda de las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria frente a competidores que pretendan aprovecharse de su reputación, al garantizar que los consumidores que solicitan dichos servicios de esparcimiento pueden distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los servicios ofrecidos por la marca novel.

La decisión de la Sala de instancia, de estimar la compatibilidad de las marcas confrontadas, es conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que, como se sostiene en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , cabe considerar que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

La sentencia recurrida es, pues, acorde con la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , ha sostenido que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto.

Por ello, cabe rechazar que la sentencia recurrida haya incurrido en contradicción, respecto del fallo contenido en la sentencia dictada por el mismo órgano jurisdiccional de 27 de noviembre de 2008 (RCA 356/2006 ), que anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había concedido el registro de la marca nacional número 2.594.941 "BIC" para designar servicios en la clase 36, por considerarla incompatible con las marcas anteriores "BIC" de titularidad de la mercantil BIC IBERIA, S.A., pues resultan evidentes las diferencias entre los signos confrontados en uno y otro proceso jurisdiccional.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 354/2006.

**QUINTO.- Sobre las costas procesales.**

De conformidad con lo dispuesto en el *artículo 139.2 de la Ley* reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

**FALLAMOS**

**Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar** al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BIC IBERIA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 354/2006.

**Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas** procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

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 .- este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. **PUBLICACION.-** Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.