

Roj: STS 1993/2010
Id Cendoj: 28079130032010100147
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 3769/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

- x PROPIEDAD INDUSTRIAL x
- x MARCAS x
- x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
- x INSCRIPCIÓN DE MARCAS x

Resumen:

Propiedad industrial. Se deniega la inscripción de la marca "Dsneik" se opuso la marca "Nike". Similitud fonética y aplicativa.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Abril de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3769/2009 interpuesto por "**AZAREY INTERNACIONAL**, S.L.", representada por el Procurador D. Antonio Piña Ramírez, contra la sentencia dictada con fecha 24 de abril de 2009 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 3455/2004, sobre inscripción de la marca "D'sneik"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "NIKE INTERNATIONAL LTD.", representada por la Procuradora D^a. María Teresa Rodríguez Pechín.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "**Azarey Internacional**, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 3455/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de junio de 2004 que, al estimar el recurso de alzada, anuló la resolución anterior de 9 de octubre de 2003 y denegó la inscripción de la marca número 2.502.832-4, "D'sneik".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 20 de septiembre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, anulando dicho acuerdo de denegación de inscripción, mande, en su consecuencia, conceder la inscripción registral de marca solicitada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de noviembre de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".

Cuarto.- "Nike International Ltd." contestó a la demanda el 21 de enero de 2008 y suplicó sentencia "por la que, estimando la excepción de falta de legitimación activa de la recurrente, se desestime el presente recurso contencioso-administrativo condenando en costas a la actora; y subsidiariamente, se dicte sentencia

resolviendo sobre el fondo del asunto y desestimando igualmente el recurso". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de abril de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 3455/2004 interpuesto por la Procuradora D^a. Patricia González Arrojo, en nombre y representación de la mercantil **Azarey Internacional** S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de junio de 2004, por la que se estima el recurso de alzada, que acuerda la denegación de la marca solicitada D Sneik, para las clases 25 del Nomenclátor **Internacional**, por ser la misma ajustada a Derecho; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".

Sexto.- Con fecha 21 de julio de 2009 "**Azarey Internacional**, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3769/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del *artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional* por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en relación con los *artículos 33.1 LJCA, 67.1 LJCA y 218.1 LEC* por incongruencia omisiva".

Segundo: "por falta de motivación".

Tercero: al amparo del *artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional*, por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en relación con el *artículo 12.1 Ley 32/1988, de 10 de noviembre*, y la Jurisprudencia que lo desarrolla".

Séptimo.- "Nike International Ltd." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la recurrente.

Octavo.- El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Noveno.- Por providencia de 4 de febrero de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 21 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de abril de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "**Azarey Internacional**, S.L." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que, en alzada, denegó la inscripción de la marca mixta número 2.502.832-4, "D'sneik", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor **Internacional**, en concreto "vestidos, calzados, sombrerería".

A la inscripción de la marca número 2.502.832-4, "D'sneik", solicitada por "**Azarey Internacional**, S.L.", se había opuesto "Nike International Ltd." en cuanto titular de las marcas nacionales números 903.977, 1.588.832, 1.588.834 y 1.519.014, y de las internacionales números 278.028, 277.889 y 277.517, "Nike", que amparan productos de la misma clase (en concreto, y respectivamente, "zapatos y zapatillas, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en esta clase"; vestidos, calzados, sombrerería"; "camisetas, calzoncillos, combinaciones, suéteres, pullovers, jerseys, trajes de baño, pijamas, medias, calcetines, impermeables, corbatas, pañuelos para el cuello, camisas, mantillas, corsés, fajas, sostenes, cinturones, vestidos, americanas, chaquetas, chandals, sombrerería, pantalones; pantuflas, zapatos y zapatillas"; y "vestidos, calzados, sombrerería" las tres últimas).

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el *art. 12.1 [de la Ley]*, por existir entre los distintivos enfrentados D'sneik y gráfico y sus oponentes Nike y gráfico, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos pues la solicitud contiene todos los grafemas de las prioritarias, de lo que resultan denominaciones muy próximas

fonéticamente. Y son también muy semejantes sus elementos gráficos, así como idénticos los productos reivindicados en la clase 25. En otro sentido debe señalarse la notoriedad de las marcas Nike en este ámbito mercantil. No puede tenerse en cuenta la alegación del solicitante en relación con su titularidad de una marca D'sneik pues la existencia de posibles antecedentes no puede prejuzgar la actuación administrativa, cuando ésta no es discrecional, sino reglada como en el presente caso".

Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas y rechazada la objeción de inadmisibilidad que había planteado la entidad codemandada ("Nike International Ltd."), fueron las siguientes:

"[...] La confrontación de los signos enfrentados, lleva a esta Sala a la conclusión de que la resolución recurrida se ajusta a la legalidad, pues entre ambos conjuntos gráfico denominativos de los distintivos en pugna, existen unos rasgos cercanos que desde el punto de vista del público los aproximan comercialmente y que determinan la similitud, concepto este, cuya noción está relacionada con el riesgo de confusión y posibilidad de asociación así como posibilidad de usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por la marca oponente, notoria en la clase y renombrada en los mismos productos que la solicitada, lo que hace que el rigor comparativo deba de incrementarse proporcionalmente a dicho conocimiento generalizado de la misma. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de mayo de 2006 . Y así, la mera comparación de los distintivos en contraposición evidencia incompatibilidad en función de la confundibilidad por la semejanza fonética, gráfica y conceptual que impide su convivencia pacífica en el mercado, pues su coexistencia, al tratar de amparar la marca solicitada la misma clase de productos, podría originar error o asociación por parte del público consumidor.

[...] Se alega por la parte recurrente la convivencia de registros marcarios semejantes que desarrollan la función en el mismo sector de actividad o sectores muy próximos, pero al respecto cabe señalar, como se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 1988 , la actuación del Registro no vincula al Tribunal, ni siquiera al propio Registro, dado que la concesión o negación de la inscripción de cualquier modalidad de propiedad industrial, no es un acto discrecional, sino reglado, en el que nunca puede entrar en juego el precedente, para seguir vinculando al citado organismo a dictar resoluciones que no se acomodan a Derecho Y por lo tanto, cuando en otra ocasión se hubiera actuado mal, desconociendo la evidente semejanza con otras marcas prioritarias, ello no justifica la persistencia en el error, máxime, insistimos, cuando los precedentes administrativos no vinculan a esta jurisdicción que, en su función revisora, debe de atender al acto administrativo concreto contemplado en cada caso.

Por todo ello, este Tribunal estima que concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de la Ley de Marcas, por cuanto las similitudes de ambos distintivos y la identidad de productos en la misma clase del Nomenclátor **Internacional**. Consecuentemente debe de desestimarse el recurso, interpuesto contra la resolución de 7 de julio de 2004, que estima el recurso 08087/03 y acuerda la denegación del signo solicitado."

Cuarto.- En los motivos de casación primero y segundo, ambos al amparo del *artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional* , se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. La parte recurrente considera que la sentencia incurre en incongruencia omisiva y en falta de motivación suficiente. Afirma "**Azarey Internacional, S.L.**" haber formulado en su demanda varias "alegaciones fundamentales [...] que, por depender de ellas la decisión final, necesariamente debieron ser abordadas" en la sentencia y no lo fueron.

La crítica no resulta acogible en relación con gran parte de su contenido. La transcripción de la sentencia que hemos reproducido permite deducir que, bien expresamente o bien de modo implícito, el tribunal dio respuesta a gran parte de aquellas alegaciones. Así ocurre respecto a la concreción de cuál de las marcas opositoras se estimaba incompatible con la aspirante, o al juicio sobre los componentes del nuevo signo y su evaluación en conjunto, incluido su impacto visual. Y responde asimismo a la demanda en lo que se refiere a la actuación previa de la Administración registral en otros tres expedientes de marcas "D'sneik".

La Sala de instancia, sin embargo, debió dar respuesta expresa -y no lo hizo- a una de las alegaciones capitales de la demanda, en la que la recurrente mantenía que por sentencia de 22 de junio de 2006 la misma Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había declarado la compatibilidad entre las marcas "D'sneik" y "Nike". Añadió acto seguido que la titular de este último signo (esto es, "Nike International Ltd.") había reconocido mediante sus actos propios, al desistir de otros procedimientos contencioso-administrativos análogos, la compatibilidad de ambas marcas.

Frente a lo que en otros casos sucede, en este el argumento era clave en la demanda y la sentencia no podía, sin incurrir en incongruencia, pasar por alto y dejar incontestada una alegación que el recurrente consideraba fundamental para su defensa. El motivo primero, en consecuencia, debe ser estimado, lo que determinará que hayamos de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que se ha desarrollado el debate procesal.

Quinto.- Adelantaremos, a estos efectos, que el precedente constituido por la sentencia de 22 de junio de 2006 de la Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 2453/2003, no necesariamente llevaba ni lleva consigo la estimación de la demanda en el presente.

En efecto, la sentencia que puso fin a aquel recurso se refería a una marca "D'sneiK" (número 2.430.002) cuyo ámbito aplicativo difería, a juicio del Tribunal, del correspondiente a la marca "Nike" entonces opuesta. Ello determinaba -entre otras razones- la inaplicabilidad de la prohibición relativa de registro. En el caso que ahora examinamos, por el contrario, la Oficina Española de Patentes y Marcas ya había subrayado que eran idénticos los productos reivindicados por ambos signos, en la clase 25, circunstancia que asimismo recalca la Sala de instancia.

El tribunal podía haber considerado como razón bastante para no aplicar al caso de autos la sentencia precedente de 22 de junio de 2006 la ya expuesta. Y podía igualmente haberse apartado, razonándolo, de algunos de los argumentos con los que la misma Sección desestimó el recurso número 2453/2003, interpuesto por "Nike International Ltd." y confirmó la procedencia del registro de la marca "D'sneiK" número 2.430.002. Entre ellos figuraba el que descarta el riesgo de confusión de los nuevos signos con los prioritarios a la vista de la notoriedad de estos últimos (las marcas "Nike"), argumento que aprecia -erróneamente- la notoriedad no como un elemento que refuerce la protección de las marcas que gocen de ella, sino que la debilita.

En este mismo sentido la existencia de precedentes administrativos, supuesta o prácticamente iguales, tampoco resultaba determinante ni podría condicionar el sentido de la sentencia ahora impugnada si el órgano jurisdiccional consideraba, como así ocurría, que había razones válidas para denegar en este caso el registro de la nueva marca. Para dictar el fallo, por último, resulta irrelevante que "Nike International Ltd." hubiera desistido de otros recursos contencioso-administrativos respecto de marcas más o menos análogas, cuando lo cierto es que en éste sostenía la incompatibilidad de las enfrentadas. Al margen de que los desistimientos pueden obedecer a diferentes motivos ("Nike International Ltd." aduce la multiplicidad de recursos y su criterio de seleccionar los más relevantes), la decisión del litigio ha de hacerse sobre la base del contraste objetivo entre los signos opuestos en cada caso.

Sexto.- Acometiendo, pues, la comparación de los signos en liza esta Sala llega a la misma conclusión que la de instancia y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Consideramos, como ellas, que fue conforme a derecho la negativa administrativa a inscribir la marca mixta número 2.502.832-4, "D'sneiK", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor **internacional**, en concreto "vestidos, calzados, sombrerería".

En los fundamentos jurídicos tercero a "octavo" de la demanda (la numeración es errónea, pues del quinto se pasa directamente al octavo) "**Azarey Internacional**, S.L." fundaba su impugnación del acto recurrido en las siguientes razones: a) la improcedencia de aplicar el *artículo 12.1.a de la Ley 32/1988* por manifiesta disimilitud entre las marcas; b) la "intrascendencia de la coincidencia aplicativa una vez determinada la falta de identidad o semejanza"; c) la ausencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos; y d) la inaplicabilidad del *artículo 13 de la citada Ley*. A ellas añadía en un epígrafe ulterior la existencia de tres "precedentes judiciales" en los que o bien se había producido el desistimiento de su oponente o bien sentencia favorable a la recurrente (la ya citada de 22 de junio de 2006).

A) En cuanto al juicio de comparación entre las marcas, apreciadas en su conjunto, esta Sala considera que la aspirante presenta una acusada similitud con las oponentes, similitud que no desvirtúan, antes al contrario, ni el grafismo de "D'snaik" ni la propia denominación de ésta. En efecto, el gráfico del nuevo signo se acerca o trata de imitar el conocido logo o *swoosh* de "Nike", y la similitud no se destruye por el hecho de aquél tenga un trazo algo más horizontal pues mantiene la inclinación (en punta) propia del logo de "Nike". Aun cuando la recurrente afirme que "el impacto visual e inescrible de las marcas es sumamente elocuente" para sostener lo contrario, lo cierto es que, respecto del mismo tipo de productos, la semejanza de los gráficos es tal que puede inducir a confusión a los consumidores de vestidos o calzados, sector en el que -según nadie discute- la notoriedad y el renombre de las marcas de "Nike **Internacional** Ltd." resultan innegables.

Algo análogo sucede si la comparación atiende a los componentes denominativos y fonéticos. Sostiene "**Azarey Internacional**, S.L." que "la cuestión debe centrarse en cómo el público relevante, en nuestro caso, el español, va a percibir visual y fonéticamente los denominativos", y en este planteamiento de principio acierta. La percepción visual no puede, sin embargo, aislarse absolutamente de la fonética o auditiva y, por consiguiente, no cabe prescindir del modo en que se pronuncian los términos. La pronunciación usual de "Nike", también en el público español, es fonéticamente próxima a la de "D'sneik", hasta el punto de que esta última expresión, aparentemente de fantasía, tiene por sí misma aptitud suficiente para inducir a error o confusión al consumidor, haciéndole creer que los productos o calzados de la nueva marca tienen el mismo origen que los "de Nike".

B) En cuanto a la "intrascendencia de la coincidencia aplicativa", la tesis de la recurrente se formula bajo el presupuesto de la falta de identidad o semejanza entre los signos. La coincidencia de productos, en efecto, no determinaría la prohibición de registro si no concurriera, a la vez, la similitud o identidad de los signos, generadora de confusión o asociación en el mercado. Pero como esta última circunstancia se da en el supuesto de autos, la argumentación desarrollada en el correlativo apartado de la demanda resulta ya intrascendente.

C) Sostiene asimismo la recurrente que la marca solicitada no induce a confusión en el mercado, ni genera ningún riesgo de asociación con las marcas anteriores renombradas de "Nike International Ltd.". Las consideraciones anteriormente expuestas nos conducen, sin embargo, a concluir en el sentido contrario, esto es, a reconocer que el registro de la nueva marca podría inducir a error sobre su origen confundiéndolas o asociándolas con las de "Nike International Ltd.".

En contra de la alegación de "**Azarey Internacional**, S.L.", el hecho de que "Nike International Ltd." haya registrado un cierto número de marcas propias, diferentes entre sí, no implica un "verdadero ejemplo de confusión y asociación" pues todas ellas se asociarán a su legítima procedencia empresarial.

Por último, hemos mantenido con reiteración que el renombre de una marca no puede conllevar, en el marco normativo integrado por las Leyes de Marcas de 1988 y 2001, una debilitación sino un incremento de la protección registral a la que aquel signo tiene derecho. De modo que no es posible mantener la tesis según la cual el renombre "actúa como elemento potenciador de las ya existentes diferencias, permitiendo de este modo al consumidor distinguir con mayor claridad los productos que tiene ante sí".

D) En cuanto a la inaplicabilidad del *artículo 13 de la Ley 32/1988*, sostiene la recurrente que en este caso no existe aprovechamiento del crédito ajeno porque concurre "una clara diferenciación denominativa entre las marcas (que se suma a la manifiesta diferencia entre sus gráficos)" y ninguna intención de aprovecharse de la reputación de otro "toda vez que no parece muy propio de quien tal intención alberga, el utilizar una denominación tan diferente de la marca que se pretende emular". Rechazadas como han sido estas premisas en los apartados precedentes, decae igualmente la conclusión que de ellas se obtiene.

Séptimo.- En cuanto a las alegaciones de la demanda sobre los "precedentes judiciales" en relación con las marca mixtas "D'sneik" números 2.430.001, 2.430.002 y 2.430.003 ya hemos dado respuesta en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.

No está de más añadir que la recurrente guarda silencio sobre la declaración, ya firme, de incompatibilidad con las marcas de "Nike International Ltd." (y subsiguiente nulidad del nuevo signo) que la jurisdicción civil ha hecho en relación con la marca "D'sneik" número 2.386.040, cuya denominación y gráfico coinciden con los que ahora son objeto de litigio. La sentencia de fecha 9 de junio de 2004, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena), en el rollo de apelación número 772/2003 dimanante de los autos de juicio ordinario número 308/2003 del Juzgado de Primera Instancia 22 de Valencia, confirma esta última al apreciar el riesgo de confusión entre la marca aspirante y las prioritarias. El recurso de casación interpuesto por "**Azarey Internacional**, S.L." contra la sentencia de apelación ha sido inadmitido por auto de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2008.

Sin necesidad de reproducir en ésta las consideraciones de la sentencia de primera instancia (que ya fue aportada al expediente) ni las de la dictada en apelación (que en parte transcribe "Nike International Ltd." en su oposición al presente recurso), baste decir que coinciden en lo sustancial con las que hemos expuesto para concluir con la incompatibilidad de la marca ahora objeto de litigio, de características iguales a las del signo en aquéllas analizado.

Octavo.- Procede, por todo lo expuesto, tras la casación de la sentencia impugnada, la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo

dispuesto en el *artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional* , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero.- Estimar el presente recurso de casación número 3769/2009, interpuesto por "**Azarey Internacional**, S.L." contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de abril de 2009 , recaída en el recurso contencioso-administrativo número 3455 de 2004, que casamos.

Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 3455/2004 interpuesto por "**Azarey Internacional**, S.L." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de junio de 2004 que, al estimar el recurso de alzada, anuló la resolución anterior de 9 de octubre de 2003 y denegó la inscripción de la marca número 2.502.832-4, "D'sneik".

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, 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.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.