



Roj: **ATS 257/2023 - ECLI:ES:TS:2023:257A**

Id Cendoj: **28079130012023200034**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **12/01/2023**

Nº de Recurso: **7024/2022**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT**

Tipo de Resolución: **Auto**

Resoluciones del caso: **STSJ M 7020/2022,**
ATS 257/2023

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Fecha del auto: 12/01/2023

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 7024/2022

Materia: **ACCION ADMINISTRATIVA** Y ACTO ADMINISTRATIVO

Submateria:

Fallo/Acuerdo: Auto Admisión

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Celia Redondo Gonzalez

Secretaría de Sala Destino: 003

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 7024/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Celia Redondo Gonzalez

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente



D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
D. Isaac Merino Jara
D.ª Ángeles Huet De Sande
En Madrid, a 12 de enero de 2023.

HECHOS

PRIMERO.- Madrid Club de Fútbol Femenino interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de 16 de noviembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 18 de agosto de ese mismo año, de denegación de la inscripción de la marca "MADRID CFF", de naturaleza mixta, para servicios encuadrados en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de la Calificación de Niza.

SEGUNDO.- El recurso, tramitado con el n.º 30/2021, fue estimado por el mencionado órgano judicial en sentencia n.º 342/2022, de 31 de mayo, que declara el derecho de la actora a que le sea concedido el registro de la marca núm. 4030498, "MADRID CFF" (mixta) para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional.

La Sala de instancia acude a lo que ha resuelto en el recurso 569/2020 por esta misma Sala y Sección en sentencia de 26 de mayo de 2022, seguido entre las mismas partes, pero en relación con una marca distinta, donde concluía 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 dimanarían 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 concluye en el presente caso y ello no sólo por lo expuesto 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 ha hecho mención, no estima 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 estima el recurso contencioso administrativo interpuesto y con anulación de la resolución recurrida, reconociendo el derecho de la recurrente al registro a la marca solicitada

TERCERO.- Notificada la sentencia, la representación procesal de Real Madrid Club de Fútbol ha preparado contra la misma recurso de casación,

denunciando la infracción del artículo 8.1 LM, 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; también invoca la infracción de la doctrina del TJUE contenida en las sentencias de 19 de junio de 2008 (asunto T-93/06), de 22 de marzo de 2007 (asunto T-215/03), y de 30 de enero de 2008 (asunto T128/06).

Alega que, acreditado el renombre de la marca prioritaria en España, la diana debe centrarse en analizar la concurrencia de la "identidad o semejanza de los signos" desde la perspectiva del artículo 8.1 LM, que requiere un grado de similitud inferior, que debe de ser analizado en todo caso sin fijarse en aspectos escuetos desligándolos de los demás; lo que se pretende es la apreciación de conjunto, la impresión global que pueda causarse en el usuario o consumidor medio. Añade que la sentencia analiza la marca a través de aspectos concretos y no en su impresión de conjunto, y se aparta de la jurisprudencia que de forma constante considera que con "obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior" se está



haciendo referencia al riesgo de que el fuerte carácter distintivo de la marca renombrada o las características que trasmite se comuniquen a los productos o servicios amparados por la marca posterior. También alega que la sentencia infringe los citados preceptos por estimar exigible la existencia de un riesgo de confusión para otorgar protección reforzada a la marca renombrada, ya que no es necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas renombradas y la solicitante, sino que bastaría un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

También invoca la infracción del artículo 6.1 LM, al no ponderar la sentencia globalmente los factores que pueden determinar la existencia de un riesgo de confusión.

Por lo que atañe a la justificación del interés casacional objetivo, invoca los supuestos de las letras a) y f) del artículo 88.2 LJCA, y la presunción del artículo 88.3.a). Sostiene la parte que se trata de aclarar la doctrina en relación con los presupuestos que deben verificarse para que resulte de aplicación la protección que el artículo 8.1 LM confiere a la marca renombrada, y de interpretar el citado precepto en orden a determinar si la protección de la marca renombrada requiere de un "cierto grado de confusión o asociación" entre las marcas, o si basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas y, en ese caso, qué debe entenderse por tal "vínculo". Alega que la misma cuestión fue plantada y considerada como de interés casacional objetivo por ATS de 8 de febrero de 2018, dictado en el RCA 5647/2017, y que, aunque el mismo fue resuelto por STS de 24 de septiembre de 2018, ello no obsta para la admisión del presente recurso de casación, pues la citada sentencia se dicta en base al contenido del artículo 8 LM anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, y, además, contempla un supuesto en el que el ámbito de aplicativo era diferente; por ello, considera que no existe jurisprudencia sobre la marca renombrada en los términos expuestos.

CUARTO.- Habiendo dictado el Tribunal de instancia auto teniendo por debidamente preparado el recurso de casación con fecha 26 de septiembre de 2022, con emplazamiento a las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo.

Se ha personado, en concepto de parte recurrente, Real Madrid Club de Fútbol, representado por el procurador D. Santiago Tesorero Díaz; se han personado asimismo ante este Tribunal Supremo, en calidad de partes recurridas, Madrid Club Fútbol Femenino, representado por la procuradora D.ª Amparo Ramírez Plaza, quien se opone a la admisión del recurso, y el Sr. abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Con carácter previo al análisis del interés casacional que pudiera plantear la cuestión suscitada, cabe señalar que el escrito de preparación cumple suficientemente con los requisitos que el artículo 89.2 LJCA exige al escrito de preparación; eso es, la debida identificación de las normas y la jurisprudencia cuya infracción se imputa a la sentencia de instancia, la justificación, *primero*, de su incardinación en el Derecho estatal; *segundo*, de su alegación en el proceso de instancia y/o su toma en consideración por la sentencia impugnada; y *tercero*, de su relevancia en el sentido del "fallo"; razonándose, por último, la concurrencia de interés casacional objetivo en el recurso. Nada puede oponerse, por tanto, a la admisibilidad del recurso desde esta perspectiva.

SEGUNDO.- Despejados los obstáculos formales para la admisibilidad del recurso de casación, hemos de determinar si la cuestión litigiosa reviste interés casacional objetivo para la creación de jurisprudencia.

Como se ha expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución, la sentencia impugnada acude a lo que ha resuelto en el recurso 569/2020 por esa misma Sala y Sección en su sentencia de 26 de mayo de 2022.

La recurrente proyecta el interés casacional sobre la cuestión referida a la protección de las marcas renombradas, y alega que la sentencia infringe el artículo 8.1 LM por considerar exigible la existencia de un riesgo de confusión para otorgar protección reforzada a la marca renombrada, cuando no es necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas renombradas y la solicitante, sino que bastaría un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

Desde la perspectiva apuntada debemos adelantar que el problema jurídico suscitado ya se planteó en los RCA 5395/2017, 5647/2017 y 6064/2017, admitidos a trámite por sendos autos de esta Sala, habiéndose



dictado SSTs de 24 de septiembre de 2018 (RCA 5395/2017 y RCA 5647/2017) y de 4 de octubre de 2018 (RCA 6064/2017), en las que se fijó la siguiente doctrina:

"En lo que se refiere a la protección que el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispensa a las marcas notorias, la aplicación del precepto requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre las marcas es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas".

Lo anterior podría llevar a la conclusión que el presente recurso carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, al haberse ya fijado doctrina sobre la cuestión planteada, máxime teniendo en cuenta que las citadas sentencias toman en consideración para su decisión tanto la jurisprudencia comunitaria como la sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal, de 2 de febrero de 2017. Ahora bien, la presunción del artículo 88.3.a) LJCA se proyecta no sólo sobre aquellos supuestos en los que no existe jurisprudencia sobre las normas aplicadas en la sentencia recurrida, sino también en aquellos en los que, aun existiendo pronunciamientos de esta Sala, es necesario matizarlos, precisarlos o concretarlos para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en la jurisprudencia -por todos, ATS de 15 de marzo de 2017 (RCA 93/2017)-, que es lo que aprecia esta Sala que ocurre en el presente caso, ya que las citadas sentencias de 24 de septiembre y 4 de octubre de 2018 analizan la cuestión desde la perspectiva del artículo 8.1 LM en la redacción anterior a la vigente dada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por ello, parece conveniente un nuevo pronunciamiento de esta Sala a fin de 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 el artículo 8.1 LM en la redacción vigente.

TERCERO.- Apreciada en la cuestión planteada la concurrencia de ese interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que justifica su admisión, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90.4 LJCA, declaramos que el interés casacional objetivo 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.

Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 8.1 LM 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.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.

QUINTO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

La Sección de Admisión acuerda:

1.º) Admitir el recurso de casación n.º 7024/2022 preparado por la representación procesal de Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia n.º 342/2022, de 31 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo n.º 30/2021.

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.

4.º) Se ordena publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta mención de las normas que serán objeto de interpretación.

5.º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6.º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.

Así lo acuerdan y firman.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ