



Roj: **STS 258/2008 - ECLI:ES:TS:2008:258**

Id Cendoj: **28079130032008100017**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **21/01/2008**

Nº de Recurso: **957/2005**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

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

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ, Madrid, Sala Contencioso-administrativo, Sección 2ª, 25-06-2004, STS 258/2008**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Enero de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 957/2005, interpuesto por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 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 25 de junio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 642/2000, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** de 3 de febrero de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de mayo de 1999, que concedió el registro de la **marcamarca** nacional número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de **MarcasMarcas**. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 642/2000, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 25 de junio de 2004, cuyo fallo dice literalmente:

«FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por la representación de Industria de Diseño Textil S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** de 3 de Febrero de 2000 desestimatoria del recurso de alzada contra la resolución de 29 de Mayo de 1999 que concedió la **marcamarca** nº 2169121 ZARATOS (mixta) en clase 39; sin imposición de costas.».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 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 10 de diciembre de 2004 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de febrero de 2005, 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 admitiendo este escrito con sus copias, se sirva tenerme por comparecido y parte en representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (**INDITEX**, S.A.), y por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Casación, en su día preparado, contra la sentencia nº 1083 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de



lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de fecha 25 de junio de 2.004, lo admita, y previos los trámites legales y oportunos, dicte esa Excm. Sala sentencia casando y anulando la sentencia recurrida y pronuncie otra más ajustada a derecho que declare la debida denegación de la **marcamarca** n1 2.169.121 "ZARATOS", y todo ello para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas**».

CUARTO.- Por Providencia de fecha 9 de octubre de 2006, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 7 de noviembre de 2006 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, lo que efectuó por escrito presentado el día 20 de diciembre de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPPLICO:

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

SEXTO.- Por providencia de fecha 5 de septiembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de noviembre de 2007, suspendiéndose el señalamiento por providencia de 28 de septiembre de 2007, por reunirse la Sala en Pleno, y señalándose nuevamente para el día 16 de enero de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** de 3 de febrero de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de mayo de 1999, que acordó conceder la inscripción de la **marcamarca** nacional número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), que ampara servicios de la clase 39 del Nomenclátor Internacional de **MarcasMarcas**.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la **marcamarca** número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), que distingue servicios de almacenaje, depósito, suministro y distribución de zapatos, en la clase 39, con la **marcamarca** oponente número 1.070.640 "ZARA" (con gráfico), que ampara servicios en la clase 39 (servicios de transporte, depósito, almacenaje, suministro y distribución), con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, interpretado conforme a la doctrina de esta Sala, en la apreciación, examinando la estructura lingüística de los signos enfrentados, sin descomponer los diversos elementos de que se componen, de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas, gráficas y conceptuales, que permite diferenciarlas y evita que se genere riesgo de error o confusión en el mercado, y descartando que con el registro de la **marcamarca** solicitada se pretenda aprovechamiento del crédito de la **marcamarca** anterior, según se advierte en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

«Aplicando los anteriores criterios y estableciendo la comparación entre las **marcasmarcas** enfrentadas, no se aprecia en ellos una semejanza que impida su convivencia pacífica en el mercado ya que así como **ZARA** consta de dos únicas sílabas, en cambio ZARATOS consta de tres sílabas, siendo en esta tercera la tónica, que le atribuye los elementos diferenciadores suficientes para alejar el error o confusión entre ambas denominaciones. Además hay que tener en cuenta que la **marcamarca Zara** es meramente denominativa, y la **marcamarca** ZARATOS es mixta, al figurar dicha palabra dentro de una especie de rectángulo, con unos flecos en los laterales, por lo que a pesar de tratarse de un grafismo simple, y destacar la palabra referida por la que será conocida la **marcamarca** en su evocación oral, no deben descomponerse los diversos elementos que componen cada **marcamarca** a efectos de comparación.

El nº 1 a) del art. 12 de la Ley de **MarcasMarcas** prohíbe el registro de denominaciones que ofrezcan, con otras ya registradas, identidad o semejanza que pueda inducir a error en el mercado. Es evidente que no nos hallamos en un caso de identidad (lo que equivaldría a igualdad total); pero tampoco nos hallamos en un caso de semejanza, ya que ni por el número de letras, ni por el número de sílabas, ni por el significado de las denominaciones, puede apreciarse entre ellas, la semejanza que prohíbe dicho precepto, ya que no equivale a ello la simple coincidencia de algunas letras - (en este caso concreto coinciden cuatro de un total de ocho), lo que en parte se explica por el limitado número de vocales y consonantes, y sería muy difícil en la actualidad



una denominación que no coincida en parte de sus vocales o consonantes con otra ya registrada. No es esta la coincidencia que prohíbe el Registro, sino que ha de ser la coincidencia que, o bien produzca ese posible error o esa confusión en el mercado, o se busque con objeto de aprovechar el crédito, fama o clientela de otra denominación ya registrada anteriormente, lo que no se aprecia en el caso sometido a decisión de la Sala, ya que además la **marcamarca** ZARATOS no comercializa productos, sino servicios de almacenaje y distribución de zapatos. ».

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. se articula en la exposición de un único motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se subdivide en dos apartados, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, y de la doctrina jurisprudencial de esta Sala del Tribunal Supremo, que desarrolla y aplica este precepto, y por infracción del artículo 13 c) y d) de la referida Ley, y de la jurisprudencia que desarrolla y aplica estas disposiciones.

En desarrollo del primer subapartado de este motivo casacional, se reprocha a la Sala de instancia que no haya aplicado correctamente el contenido de la prohibición recogida en el artículo 12 de la Ley de **MarcasMarcas**, puesto que no ha tomado en consideración que las **marcasmarcas** en conflicto distinguen servicios de distribución y almacenaje idénticos, por lo que se produce riesgo de asociación, e incurre, asimismo, en error en la comparación de las denominaciones enfrentadas, que es fruto de la utilización de un concepto equivocado de semejanza.

En el segundo subapartado se imputa a la sentencia recurrida la infracción, por inaplicación, del artículo 13, apartados c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, y de la reiterada jurisprudencia relativa a la ilicitud de aprovechamiento de la reputación ajena, al no tener en cuenta la notoriedad y el renombre de las **marcasmarcas** "ZARA".

CUARTO.- Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del recurso de casación, al apreciarse que la Sala de instancia ha infringido el principio jurídico de protección reforzada de la **marcamarca** renombrada, cuyo enunciado se desprende del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, que establece que «no podrán registrarse como **marcasmarcas**; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados», puesto que incurre en error de derecho al realizar el juicio de confundibilidad entre las **marcasmarcas** en conflicto, al no tomar en consideración la interdependencia existente entre los signos enfrentados y los servicios designados que son idénticos, y el elevado carácter distintivo de la **marcamarca** prioritaria, que origina que los consumidores puedan creer que los servicios de distribución de zapatos reivindicados por la **marcamarca** solicitada número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), están relacionados con los servicios de distribución de los productos fabricados por **INDITEX**, amparados en la **marcamarca** número 1.070.640 "ZARA" (con gráfico), en la clase 39, que tienen renombre en los ámbitos de fabricación de prendas de vestir y complementos, entre los que se incluyen los zapatos, y de su distribución a nivel global, de modo que su registro produce la obtención de un beneficio o ventaja desleal.

En efecto, cabe acoger la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2004 (RC 1315/2002), que resolviendo un recurso de casación fundado en idénticos argumentos a los expuestos en sede de este recurso, reconoce la protección jurídica reforzada del signo "ZARA", debido a su carácter de **marcamarca** renombrada, que determina la aplicación de la prohibición relativa contemplada en el artículo 13 c) de la Ley de **MarcasMarcas**, frente al registro de aquellas denominaciones que, por su estructura lingüística idéntica o semejante, evocan los productos o servicios designados por la **marcamarca** prioritaria, generando riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común, con el objeto de garantizar que no se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la **marcamarca** prioritaria, con base en los siguientes razonamientos:

«Partiendo de que el objeto del derecho sobre la **marcamarca** es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la **marcamarca**), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina, en una verdadera **marcamarca** 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 (goodwil). Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la **marcamarca** no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de **MarcasMarcas**, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino que también supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, que se proyecta, como dijimos en la sentencia de 12 de

Diciembre de 2.003 , en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación.

A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre **marcamarca** notoria y **marcamarca** renombrada. Una **marcamarca** es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La **marcamarca** renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La **marcamarca** renombrada viene a ser así una especie del género "**marcamarca** notoria" pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la **marcamarca**.

En la vigente Ley de **MarcasMarcas**, su artículo 3º dispensa una protección específica a la **marcamarca** notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las **marcasmarcas** registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en el. Y aunque no parece establecerse una específica protección, desde el punto de vista puramente registral de la **marcamarca** renombrada (una alusión a ella puede verse en el artículo 38.3 de la propia Ley , cuando a efectos de indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de **marcamarca**, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la **marcamarca**"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una **marcamarca** y cuando la **marcamarca** se erige en uno de los principales activos de su titular. Esa **marcamarca** renombrada, por vía interpretativa, tiene su protección en el artículo 13 .c), que habla ya específicamente del aprovechamiento indebido de la "reputación" de otros signos o medios ya registrados; reputación que se extiende a todos los ámbitos y no a específicos sectores del artículo 3º de la Ley de **MarcasMarcas** .

Protección que ha de ser considerada desde la perspectiva del consumidor medio, entendiendo como tal, como hace la jurisprudencia europea - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, la persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la **marcamarca** como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

Por ello, en cuanto la Sala de Instancia rechaza ese aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aunque reconozca que parte de los productos afectados - más propiamente serían servicios - coincidan, al afirmar que "pueden coincidir en el mercado sin problemas de comercialización" sin detenerse a examinar el efecto que en la comparación entre los signos produce el elemento aplicativo, está infringiendo por inaplicación el artículo 13.c), de la Ley de **MarcasMarcas** y la jurisprudencia relativa a la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena a que se refiere el precepto, en el que se protege, como hemos dicho, la **marcamarca** renombrada más allá del principio de especialidad.

[...]

Y puesto que en éste se pretendía que, entre otros argumentos, por aplicación del artículo 13.c), de la Ley de **MarcasMarcas** , se anulasen las Resoluciones administrativas que habían accedido a la concesión de la **marcamarca** solicitada, y de que se deja hecha mención,- y con remisión a lo anteriormente dicho en relación con los conceptos de **marcasmarcas** notoria y renombrada y la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena -, hemos de comenzar nuestro examen, desde la perspectiva en que la comparación ha de ser hecha - el consumidor medio - por las circunstancias y datos aducidos en la instancia, para determinar si puede llegarse a la conclusión de que la **marcamarca ZARA** constituye una **marcamarca** renombrada, que requiera esa protección ultrarreforzada.

Pues bien, tanto desde ese punto de vista del consumidor medio como del activo que representa el signo **ZARA** para su titular, teniendo en cuenta todos los datos que antes hemos expuesto acerca del desarrollo comercial de la recurrente, su importancia económica y su conocimiento generalizado por su difusión en el mercado, tanto nacional como internacional, conocimiento que se extiende más allá del ámbito de la moda por el amplio número de clases de productos y servicios a que se extiende como denominativa o como mixta con gráfico, el amplio sector de consumidores actuales o potenciales de la misma, aplicando criterios de experiencia, ésta Sala llega a la conclusión de que la **marcamarca ZARA** reúne todas las circunstancias para que pueda ser considerada como **marcamarca** renombrada, en cuanto en ella confluyen los dos elementos que caracterizan particularmente tal **marcamarca** - el cuantitativo, referido a su amplia difusión y conocimiento, en los diversos sectores del mercado nacional e internacional y el cualitativo por la relación diseño/calidad/precio de los productos -, lo que debe comportar la protección antes referida, pues el prestigio, reputación y conocimiento de que goza entre ese amplio público que le ha hecho ser comúnmente aceptada y conocida, y precisamente por ello, puede quedar diluido tanto por el uso (que puede ser positivo como negativo) que se da a la solicitante como por la reiteración de ese uso en otros casos.



Sólo queda por añadir que, en este caso, dado ese renombre de la **marcamarca** prioritaria, la prohibición relativa del artículo 12.1 .a), no puede aplicarse mediante una mera comparación nominal entre los signos y gráficos enfrentados, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo Dómina y la expresión latina que se inserta en el gráfico, aporta a la **marcamarca** solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una **marcamarca** concreta el derecho de **marcasmarcas** trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las **marcasmarcas** renombradas; pues a partir de su inscripción la **marcamarca** renombrada cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma».

En este sentido, procede significar que las **marcasmarcas** renombradas, que son aquellas en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil, gozan en nuestro ordenamiento de una protección específica de carácter reforzado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, interpretado a la luz del artículo 4, apartados 3 y 4 a) y del artículo 5, apartado 2, de la 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 **marcasmarcas**, con el objeto de garantizar las prácticas leales en materia industrial y comercial y de proteger la reputación y el prestigio adquirido, que vincula a la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la **marcamarca** anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquirido por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra **marcamarca** no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión.

La sentencia recurrida infringe, asimismo, el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, que dispone que «no podrán registrarse como **marcasmarcas** los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la **marcamarca** anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la **marcamarca** anterior», porque la Sala de instancia ha realizado una aplicación interpretativa de esta disposición que se revela errónea, al fundar su pronunciamiento concerniente a la inaplicación de la prohibición de registro, en la apreciación de la existencia de disimilitud entre los signos enfrentados, sin tomar en consideración criterios basados en las reglas de la lógica y el buen sentido, que esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido como reglas jurídicas aplicables para determinar si la convivencia de las **marcasmarcas** enfrentadas genera riesgo de confusión o de asociación, y, concretamente, dado el fuerte carácter distintivo intrínseco o del renombre de la **marcamarca** oponente "ZARA", del criterio que se condensa en el axioma de que procede extremar el rigor en la comparación de las **marcasmarcas**, en relación con aquellas **marcasmarcas** cuyo carácter distintivo es mayor.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la compatibilidad entre la **marcamarca** número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), que designa servicios de la clase 39, con la **marcamarca** oponente número 1.070.640 "ZARA" (con gráfico), que designa servicios análogos en la clase 39, al apreciarse la existencia de similitudes denominativas y fonéticas entre ellas, e identidad en los ámbitos aplicativos, que genera riesgo de confusión en los consumidores y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial.

Debe referirse que, conforme es doctrina de esta Sala, expresada 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 **marcasmarcas**, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las **marcasmarcas** opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la **marcamarca** en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Procede además advertir, que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los servicios reivindicados por la **marcamarca** solicitada -almacenaje, depósito, suministro y distribución de zapatos-, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las **marcasmarcas** que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia incurre en error jurídico al valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la **marcamarca** como un todo, y que se supone es un consumidor medio informado



razonablemente, atento y perspicaz, que solicita servicios relacionados con la distribución de zapatos, amparados en los distintivos de las **marcasmarcas** enfrentadas, no se produce error acerca del carácter indicativo de la procedencia empresarial, puesto que consideramos que se genera riesgo de asociación por la inclusión del término "**ZARA**" en la denominación de la **marcamarca** solicitada, indicativo de una firma o razón comercial especializada en la fabricación de zapatos y prendas de vestir y otros productos de moda, que desarrolla su actividad empresarial en centros diseminados por todo el mundo.

Debe referirse, como advierte la parte recurrente en su escrito de interposición, invocando la jurisprudencia de esta Sala, que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, 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 **marcasmarcas** 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 **MarcasMarcas**, de modo que, en la comparación de las **marcasmarcas** 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.

El grado de similitud denominativa entre las **marcasmarcas** enfrentadas debido al carácter distintivo de la denominación original o de fantasía "**ZARA**", que neutraliza el grado de disparidad gráfica y conceptual, apreciable en una visión de conjunto de las **marcasmarcas** confrontadas, y el grado de identidad de los servicios ofrecidos por dichas **marcasmarcas**, suscita riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las **marcasmarcas** en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre **marcasmarcas**, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001).

Cabe concluir el examen del motivo de casación articulado por la parte recurrente, con el pronunciamiento de que la **marcamarca** aspirante número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), que distingue servicios de la clase 39, es incompatible con la **marcamarca** registrada número 1.070.640 "**ZARA**" (con gráfico), que designa servicios en la clase 39, al ser suficientemente semejantes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión en el mercado, al designar ambas **marcasmarcas** servicios idénticos o similares, ya que se deduce que la convivencia entre las **marcasmarcas** genera dilución o debilitamiento de la **marcamarca** prioritaria.

En consecuencia, al estimarse el único motivo de casación formulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 642/2000, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, aprecia que concurren los presupuestos de prohibición de registrabilidad a que aluden los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **MarcasMarcas**, en relación con la **marcamarca** solicitada, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** de 3 de febrero de 2000, que desestimó el recurso dealzada formulado contra la precedente resolución de 20 de mayo de 1999, que concedió el registro de la **marcamarca** nacional número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de **MarcasMarcas**, que se declara nula, por no ser conforme a Derecho, declarando, en consecuencia, la denegación del registro de la referida **marcamarca**.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

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.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 642/2000, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y **MarcasMarcas** de 3 de febrero de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de mayo de 1999, que concedió el registro de la **marcamarca** nacional número 2.169.121 "ZARATOS" (mixta), para amparar servicios comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de **MarcasMarcas**, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, declarando la denegación del registro de la referida **marcamarca**.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

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. - Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.