



Roj: **STS 2156/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2156**

Id Cendoj: **28079130032014100142**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **02/06/2014**

Nº de Recurso: **2198/2012**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

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

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 5486/2012,**
STS 2156/2014

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Junio de dos mil catorce.

VISTO el recurso de casación registrado bajo el número 2198/2012, interpuesto por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX), 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 23 de febrero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1041/2008, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de abril de 2008, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 25 de septiembre de 2007, que acordó conceder el registro del nombre comercial número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" para distinguir actividades en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas. 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 1041/2008, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de febrero de 2012, cuyo fallo dice literalmente:

« Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. *Sin costas.* ».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) 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 diligencia de ordenación de fecha 9 de abril de 2012 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 18 de junio de 2012, 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 teniendo por presentado este escrito y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia reseñada y previos los trámites pertinentes, la case, dictando otra en su lugar que, siendo más ajustada a Derecho, resuelva de conformidad al suplico de nuestra demanda y como consecuencia de ello anule la Resolución administrativa impugnada y declare la nulidad de la marca "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO". » .



CUARTO.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 21 de febrero de 2013 , cuya parte dispositiva dice literalmente:

« Declarar la inadmisión de los motivos quinto y sexto del recurso interpuesto por la representación procesal de la entidad Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX), contra la *Sentencia de 23 de febrero de 2012, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 1041/2008* , y, la admisión del resto de los motivos del recurso. Y, para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de ésta Sala Tercera del Tribunal Supremo, de conformidad con las reglas de reparto . » .

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 11 de abril de 2013 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 el Abogado del Estado, por escrito presentado el día 31 de mayo de 2013, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPPLICO:

« Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo; tenerle, en la representación que ostenta, por opuesto al presente recurso ordinario de casación; seguir el procedimiento por todos sus trámites y, en su día, dictar sentencia por la que, con desestimación del recurso confirme la que en el mismo se impugna y se impongan las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la LJCA. » .

SEXTO.- Por providencia de fecha 11 de febrero de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 27 de mayo de 2013, 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 y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de febrero de 2012 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de abril de 2008, que había desestimado el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 25 de septiembre de 2007, que acordó conceder el registro del nombre comercial número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" para distinguir actividades en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

« [...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente:

La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

Los distintivos han de compararse desde una perspectiva de conjunto sin descomponerlos en los diferentes elementos que los constituyen.

En el presente supuesto, La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20/12/2004 , número 823 6/2004, Sala de lo Contencioso,, Sección: 3, N° de Recurso: 1315/2002 , dispone que 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, a Sala llega a la conclusión de que la marca ZARA reúne todas las circunstancias para que pueda ser considerada como marca renombrada, en cuanto en ella confluyen los dos elementos que caracterizan particularmente tal marca - 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 -s 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.

Pero también determina la jurisprudencia que sin embargo cuando las denominaciones enfrentadas no incurren en la semejanza fonética-gráfica a que se refiere el artículo 124.10 del Estatuto, suenen fonéticamente diferentes y se diferencien también en sus gráficos, y dado que no existe relación de áreas comerciales entre sus productos, no hay posibilidad de confusión entre ellas".

Asimismo la sentencia del Tribunal Supremo número 5522/2011, Sala de lo Contencioso, Sección: 3, N° de Recurso: 6806/2010, Fecha de Resolución: 22/07/2011 expresa "que la recurrente se limita a discrepar sobre la valoración unitaria y de conjunto verificada en la instancia. Esta valoración se apoya en que la marca «ZARA» está compuesta por una denominación sencilla y única y la marca solicitada por un conjunto de términos: «telefonía zaracell ¡sabemos y entendemos!»; que no es lícito aislar en la marca aspirante el término «ZARA» porque está incluido en ese conjunto en el cual no es dominante; puesto que que la marca dispone de la ya mencionada evocación de la ciudad de Zaragoza y constituye una simplificación del nombre social de la titular.

La sentencia del Tribunal Supremo número 3746/2010, Sala de lo Contencioso, Sección: 3, N° de Recurso: 5504/2009, Fecha de Resolución: 15/07/2010:

"El criterio para discernir unos supuestos de otros puede sintetizarse en los términos de nuestra sentencia de 2 de julio de 2007 : todo dependerá de si, al margen de los componentes aplicativos, "[...] la utilización del término "zara" en la marca solicitada es tan relevante que minimiza los otros caracteres diferenciales, induciendo a error o confusión al consumidor medio, que asociará la pretendida marca con la renombrada y creará que los servicios comercializados por aquella tienen el mismo origen empresarial".

A partir de esta premisa, las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas. Aun cuando en la marca aspirante figure el término "Zara" su visión de conjunto permite identificar con claridad que se trata de un signo distintivo referido tan sólo a la ciudad de Zaragoza.

El examen de conjunto de ambas denominaciones excluye que exista riesgo de error en el público consumidor, necesariamente local.

A esta conclusión no obstan los antecedentes administrativos invocados en la demanda. El hecho de que determinadas solicitudes hayan sido denegadas por razón del renombre de la marca "Zara" no implica que cualquier signo que utilice, en unión de otros, este mismo conjunto fonético deba necesariamente ser denegado. La prohibición de registro del artículo 6.1.b,) de la Ley de Marcas exige que haya identidad o semejanza capaz de inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, además de la semejanza aplicativa de los signos enfrentados.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite la inscripción en el Registro como marca, en los supuestos en los que no concurra identidad denominativa, cuando se den las circunstancias señaladas y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida .».

El recurso de casación queda circunscrito al examen de los cuatro primeros motivos de casación formulados, fundados al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al haberse inadmitido por Auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2013, los motivos quinto y sexto articulados conforme a lo previsto en el artículo 93.2 b) y d) de la Ley rectora de esta jurisdicción.

En la formulación del primer motivo de casación se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 6.1 b) y 88 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por restringir contra legem el público susceptible de sufrir riesgo de error, que ha de tenerse en cuenta para evaluar el riesgo de confusión entre signos marcarios, eludiendo que la Ley de Marcas exige tomar en consideración el conjunto del público español.

El segundo motivo de casación reprocha a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 6.1 b), y 88 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por atender contra legem a la supuesta diversidad de los ámbitos geográficos de las marcas enfrentadas, en cuanto que enfatiza que el nombre comercial aspirante evoca la ciudad de Zaragoza, lo que le dota de distintividad respecto de las marcas obstaculizadoras.

El tercer motivo de casación denuncia la infracción de los artículos 8 y 88 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al no aplicar los especiales criterios de prohibición que rigen para las marcas renombradas, pues, a pesar de reconocer el renombre de la marca "ZARA", la somete al régimen general aplicable a toda clase de signos distintivos.



El cuarto motivo de casación se fundamenta en la infracción de la jurisprudencia formulada en aplicación sistemática de los artículos 6.1 b) y 8.3 de la Ley de Marcas , que reconoce la relevancia que debe prestarse al renombre de la marca "ZARA".

SEGUNDO.- Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

El primer y el segundo motivos de casación, que examinamos conjuntamente, deben ser acogidos, porque consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación 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», en relación con lo dispuesto en el artículo 88 de la referida Ley de Marcas , que estipula los supuestos de prohibición de registro de nombres comerciales, ya que la decisión concerniente a la declaración de compatibilidad de los signos en pugna se fundamenta en la apreciación de la existencia de suficientes disimilitudes entre los distintivos enfrentados "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" y "ZARA", examinados desde una visión de conjunto, así como en la existencia de diferencias aplicativas, sin tener en cuenta que el elemento dominante en la composición del nombre comercial aspirante, que capta la atención del público de forma preferente, es el término "ZARA", lo que origina riesgo de asociación con las marcas anteriores obstaculizadoras de las que es titular la mercantil Industrias de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.).

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte los argumentos de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a que el nombre comercial aspirante número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO", que designa actividades relacionadas con servicios de la clase 39 (organización de viajes), puede acceder al registro, al distinguirse de la marca nacional oponente número 2.652.038 "ZARA", que, en clase 39, designa servicios de transporte, depósito, almacenaje, suministro y distribución, y de otras marcas registradas con igual distintivo, que amparan productos en la clase 25 y servicios en la clase 35, y en cuanto no existe relación entre las áreas comerciales en que se comercializan sus productos y servicios, ya que consideramos que incurre en error de Derecho al enfatizar la disimilitud existente entre los signos enfrentados por el ámbito geográfico en que desarrollan sus actividades las empresas titulares, al exponer que el nombre comercial aspirante se refiere tan sólo a la ciudad de Zaragoza y está destinado «a un público consumidor necesariamente local», pues apreciamos la concurrencia del supuesto de prohibición establecido en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que, en relación con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del referido texto legal , determina que no podrán registrarse como nombre comercial los signos que no sirven para distinguir a una empresa en el tráfico mercantil de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares y aquellos signos que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley , ya que no cabe restringir, respecto de los signos marcarios que acceden al Registro de ámbito nacional, la noción del público relevante en que se puede generar riesgo de confusión o riesgo de asociación, en la medida que la protección se extiende a todo el territorio nacional, ni significar de forma exorbitante el carácter distintivo del signo aspirante por la utilización de parte de topónimos locales.

Por ello, estimamos que la Sala de instancia, en lo que respecta a la determinación del público relevante o interesado, en el que se puede generar riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios prestados o actividades ofrecidas, o riesgo de asociación, que estima «necesariamente local», y en la concreción del ámbito territorial en que desarrollan sus actividades los titulares de los signos enfrentados, que afectaría singularmente a usuarios residentes en la ciudad de Zaragoza, se ha apartado con carácter sustancial de los criterios jurisprudenciales que hemos estimado pertinentes para efectuar el análisis y estudio comparativo entre los signos en conflicto, al no apreciar la incompatibilidad del nombre comercial aspirante con las marcas obstaculizadoras "ZARA", porque, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 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 signos marcarios, 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, 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 este sentido, cabe poner de relieve que en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010 (RC 5504/2009), hemos sostenido que la utilización en la composición del signo aspirante de términos que evocan a la ciudad de Zaragoza, junto a otros elementos



denominativos identificadores o singularizantes, permite evitar que se genere riesgo de confusión en el público con la familia de las marcas "ZARA", en que fundamenta la Sala de instancia su decisión, no resulta aplicable al presente litigio, ya que, a diferencia de lo que acontecía en aquel supuesto, advertimos la existencia de semejanzas denominativas y aplicativas entre los signos en pugna, y el intento de aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca ZARA.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2008 (RC 957/2005), ya sostuvimos, en relación con la concesión de la marca "ZARATOS", en clase 39, que la Sala de instancia incurría en error jurídico al valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor medio informado, razonablemente atento y perspicaz, que es usuario de servicios relacionados con la distribución de determinados productos, no se produce error acerca del carácter indicativo de la procedencia empresarial, puesto que considerábamos que se generaba un serio riesgo de asociación por la inclusión del término "ZARA" en la denominación de la marca solicitada, que coincide con el indicativo de una firma o razón comercial renombrada cuyo carácter distintivo es mayor, y que por ello resulta procedente extremar el rigor comparativo entre los signos confrontados.

Por ello, rechazamos la decisión de la Sala de instancia, que justifica la compatibilidad de los signos enfrentados con base en la errónea apreciación de la existencia de disimilitud de los elementos denominativos, examinados desde una visión de conjunto, en razón de la distintividad de los términos diferenciadores que se advierten en el nombre comercial aspirante "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" y "ZARA", señalando, asimismo, el inexistente grado de relación de los ámbitos aplicativos, en lo que respecta a la actividad reivindicada, relacionada con la prestación de servicios relacionados con la organización de viajes, en la clase 39, que se distinguen de los productos y servicios que designan las marcas obstaculizadoras, pues elude, en el análisis comparativo de los referidos signos, que el término "ZARA", utilizado en la composición del nombre comercial aspirante, es el que atrae la atención del gran público, generando riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, y, por ende, riesgo de asociación.

Al respecto, cabe referir que en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 21 de mayo de 2009 (RC 3236/2007), en relación con la aplicación del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al registro de nombres comerciales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.3 de la referida Ley, dijimos:

« Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:

"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprime la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca



anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie 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 juzgador 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 hombres. 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 .».

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , 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 inadecuada por la Sala de instancia al atender de forma incorrecta a estos intereses del público referidos a la función del nombre comercial identificadora de la empresa en el tráfico mercantil, respecto de las empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, al determinar que la convivencia de los signos enfrentados no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación, en cuanto que el renombre de las marcas prioritarias opuestas comporta, en este supuesto, extremar el rigor comparativo.

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia no ha respetado en su decisión el principio de especialidad, cuyo enunciado se desprende 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, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de similitud denominativa y el grado de similitud de los servicios relacionados con la organización de viajes en la clase 39, permite concluir que se genera riesgo de confusión en el público al que van dirigidas las referidas actividades.

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 .».

En suma, sostenemos que la sentencia recurrida, al declarar la compatibilidad de los signos en conflicto, no es conforme con las directrices jurisprudenciales formuladas en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999 , con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina 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).

El tercer y el cuarto motivos de casación, fundamentados en la infracción de los artículos 8 y 88 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia formulada al respecto, deben, asimismo, prosperar, pues consideramos que la Sala de instancia no ha aplicado los criterios de prohibición que rigen para las marcas renombradas, al declarar que el nombre comercial aspirante número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" es compatible con las marcas oponentes anteriores "ZARA", ya que estimamos que ha vulnerado de forma flagrante la disposición legal, que prescribe 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 »*, ya que debió apreciar que la pretensión de acceso al registro del nombre comercial aspirante evidenciaba un intento de aprovechamiento indebido de la reputación y prestigio de que gozan a nivel mundial las marcas "ZARA" de las que es titular la mercantil Industrias del Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.).

En efecto, en el supuesto examinado, sostenemos que la decisión de la Sala de instancia, de confirmar la validez jurídica del registro del nombre comercial aspirante "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO", que se fundamenta 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, es errónea, puesto que el reconocimiento de la reputación y prestigio a nivel global del distintivo "ZARA", debió haber comportado la consecuencia jurídica de que concurría la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al haberse acreditado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre las actividades, los productos y servicios designados y el carácter renombrado de dicha familia de marcas, pues se ha acreditado que el uso del nombre comercial solicitado puede ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores, dada la específica naturaleza de las actividades reivindicadas relacionadas con el turismo, y que permite deducir que se producirá riesgo de dilución de la reputación, debido a la disminución del poder de atracción de las marcas registradas prioritarias, en las clases 25, 35 y 39, y, en consecuencia, cabe entender que se produce sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos registrados prioritariamente, en la medida que cabe inferir que el público pertinente confundirá la procedencia empresarial de las actividades ofrecidas, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO, S.L., amparados en el nombre comercial impugnado.

Por ello, consideramos que la Sala de instancia ha infringido la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 21 de enero de 2008 (RC 957/2005), que establece la directriz de que no cabe diluir el carácter de marca renombrada de que goza el distintivo "ZARA" mediante la inclusión en el signo aspirante de caracteres, términos o partículas diferenciadoras que no le dotan de suficiente distintividad.

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

« Partiendo de que 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), esa asociación se transforma, como ha puesto



de relieve la doctrina, 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 (goodwil). Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, 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 marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca 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 marca renombrada viene a ser así una especie del género "marca 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 marca.

En la vigente Ley de Marcas, su artículo 3º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas 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 marca 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 marca, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la marca"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una marca y cuando la marca se erige en uno de los principales activos de su titular. Esa marca 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 Marcas.

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 marca 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 Marcas 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 marca 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 Marcas, se anulasen las Resoluciones administrativas que habían accedido a la concesión de la marca solicitada, y de que se deja hecha mención,- y con remisión a lo anteriormente dicho en relación con los conceptos de marcas 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 marca ZARA constituye una marca 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 marca ZARA reúne todas las circunstancias para que pueda ser considerada como marca renombrada, en cuanto en ella confluyen los dos elementos que caracterizan particularmente tal marca - 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 marca 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 marca solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una marca concreta el derecho de marcas trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las marcas renombradas; pues a partir de su inscripción la marca 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 marcas 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 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, interpretado a la luz del artículo 4, apartados 3 y 4 a) y del artículo 5, apartado 2, 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, 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 Marcas a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca 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 adquiridos por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra marca no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse íntegramente los cuatro motivos de casación articulados y admitidos, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de febrero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1041/2008, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX), seguido la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de abril de 2008, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 25 de septiembre de 2007, que acordó conceder el registro del nombre comercial número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" para distinguir actividades en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que anulamos, por no ser conforme a Derecho.

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso ni las originadas en la instancia.

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 de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de febrero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1041/2008, que casamos.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX) contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de abril de 2008, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 25 de septiembre de 2007, que acordó conceder el registro del nombre



comercial número 268.316 "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO" para distinguir actividades en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que anulamos, por no ser conforme a Derecho.

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

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 .- 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 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.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.

FONDO DOCUMENTAL CENDO