



Roj: **STS 3162/2018** - ECLI: **ES:TS:2018:3162**

Id Cendoj: **28079130032018100351**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **24/09/2018**

Nº de Recurso: **5395/2017**

Nº de Resolución: **1410/2018**

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

Ponente: **ANGEL RAMON AROZAMENA LASO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Contencioso-Administrativo**

#### **Sección Tercera**

#### **Sentencia núm. 1.410/2018**

Fecha de sentencia: 24/09/2018

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 5395/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 17/07/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por: MDC

Nota:

R. CASACION núm.: 5395/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Contencioso-Administrativo**

#### **Sección Tercera**

#### **Sentencia núm. 1410/2018**

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Eduardo Espin Templado, presidente

D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas

D<sup>a</sup>. Maria Isabel Perello Domenech

D. Diego Cordoba Castroverde



D. Angel Ramon Arozamena Laso

D. Fernando Roman Garcia

En Madrid, a 24 de septiembre de 2018.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación núm. 5395/2017, interpuesto por la mercantil Soci  t   des Produits Nestl   S.A., representada por el procurador de los tribunales D. Antonio Sorribes Calle, bajo la direcci  n letrada de D. Jordi G  ell Serra, contra la sentencia de la Secci  n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 28 de junio de 2017, dictada en el recurso de dicho orden jurisdiccional seguido ante la misma bajo el n  m. 98/2016, a instancia del mismo recurrente, sobre concesi  n de **marca** mixta; han sido partes recurridas el Abogado del Estado en la representaci  n que legalmente ostenta de la Administraci  n General del Estado (Oficina Espa  ola de Patentes y **Marcas**) y la Organizaci  n Nacional de Ciegos Espa  oles (ONCE), representada por el procurador de los tribunales D. Manuel S  nchez- Puelles Gonz  lez-Carvajal, bajo la direcci  n letrada de D.   ngel Luis Pedrero M  rquez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** En el recurso contencioso-administrativo n  m. 98/2016, seguido en la Secci  n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de junio de 2017, se dict   sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLO: Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "SOCI  T   DES PRODUITS NESTL  , S.A.", representada por el Procurador Sr. Sorribes Calle, contra la Resoluci  n de 26 de noviembre de 2015 de la Oficina Espa  ola de Patentes y **Marcas**, desestimatoria del recurso dealzada formulado frente a la Resoluci  n de 16 de abril de 2015 por la que se acord   la concesi  n de la **marca** mixta n   3532870 "SUELDO DE TU VIDA", que se anula en parte por no resultar ajustada a Derecho, denegando el acceso al registro de la citada **marca** respecto a los servicios de publicidad de la clase 35 y confirm  ndola en lo restante, sin costas».

**SEGUNDO.-** El procurador de los tribunales D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representaci  n de la mercantil Soci  t   des Produits Nestl   S.A., present   con fecha 5 de octubre de 2017 escrito de preparaci  n del recurso de casaci  n.

**TERCERO.-** Habiendo dictado el Tribunal de instancia auto de fecha 17 de octubre de 2017, teniendo por debidamente preparado el recurso de casaci  n, con emplazamiento a las partes para su comparecencia ante este Tribunal Supremo, la parte recurrente, en la indicada representaci  n procesal y direcci  n letrada, se ha personado en tiempo y forma mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2017.

**CUARTO.-** El Abogado del Estado en la representaci  n que legalmente ostenta de la Administraci  n General del Estado y el procurador de los tribunales D. Manuel S  nchez-Puelles Gonz  lez-Carvajal, en nombre y representaci  n de la Organizaci  n Nacional de Ciegos Espa  oles (ONCE), han comparecido y personado ante este Tribunal Supremo en calidad de partes recurridas, mediante sus escritos de personaci  n presentados el 2 y el 15 de noviembre de 2017 respectivamente.

**QUINTO.-** La Secci  n Primera de la Sala Tercera -Secci  n de admisi  n- de acuerdo al art  culo 90.2 de la LJCA acord  , por auto de fecha 19 de enero de 2018:

«1  ) Admitir el recurso de casaci  n n   5395/2017 preparado por la representaci  n procesal de Soci  t   des produits Nestl   S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Secci  n Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de junio de 2017 (procedimiento ordinario n   98/2016).

2  ) Declarar que la cuesti  n planteada en el recurso que presenta inter  s casacional objetivo para la formaci  n de la jurisprudencia consiste en interpretar el art  culo 8.1 de la Ley de **Marcas** para aclarar el alcance de la protecci  n de la **marca** notoria; en particular, si con arreglo a las directivas y a la jurisprudencia comunitarias, su aplicaci  n s  lo requiere que la similitud o semejanza de las **marcas** que se oponen evoque en el consumidor medio un v  nculo (jur  dico o econ  mico) entre ellas -y en ese caso, cu  ndo existe ese v  nculo (o conexi  n, en los t  rminos de nuestra legislaci  n)- o si es preciso que, en todo caso, se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusi  n o asociaci  n, aunque no lo sea en el grado exigido para la aplicaci  n del art  culo 6.1 b) de la Ley de **Marcas**.

3  ) Se ordena publicar este Auto en la p  gina web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta menci  n de las normas que ser  n objeto de interpretaci  n.



4º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

5º) 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».

**SEXTO.-** Admitido el presente recurso de casación y remitidas las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala, por diligencia de ordenación de fecha 31 de enero de 2018 se comunicó a la parte recurrente la apertura del plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición del recurso de casación, trámite que evacuó mediante su escrito presentado en fecha 15 de marzo de 2018 en el que, tras exponer los razonamientos que consideró oportunos, precisó el sentido de sus pretensiones y recoge los pronunciamientos que solicita de la siguiente forma:

«dictando en su día sentencia por la que, con estimación de este recurso, case la sentencia recurrida y resuelva sobre el fondo del asunto acordando la denegación total de la referida **marca** solicitada, española nº 3532870 "SUELDO DE TU VIDA" en clases 16, 35 y 41, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar, todo ello con imposición de costas a la parte contraria».

**SÉPTIMO.-** Por diligencia de ordenación de fecha 19 de marzo de 2018, se concedió el plazo de treinta días a las partes recurridas para dándoles traslado del escrito de interposición del recurso de casación, para que pudieran oponerse al recurso, trámite que evacuó el Abogado del Estado mediante su escrito de oposición al recurso presentado en fecha 24 de abril de 2018, formulando los argumentos de contrario que consideró convenientes a su derecho y que los acaba con la siguiente conclusión:

«Conforme a lo ya señalado, la fijación de la doctrina que nos ocupa llevará a la necesaria desestimación de la casación, puesto que, en definitiva, aunque yerre en alguno de los conceptos la Sentencia de instancia, el sentido desestimatorio del Fallo (contra el que se dirige el recurso) es conforme a Derecho.

Y también llevará, en todo caso, a confirmar la desestimación del recurso contencioso, en tanto que el signo oponente " *El sueldo de tu vida* " carece de distintividad para que pueda valorarse un grado de vinculación suficiente, al tratarse de una **marca** intrínsecamente débil, compuesta de términos genéricos y altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor; por lo que no puede apreciarse ni influencia en el comportamiento de consumidor ni falta de justa causa en su uso».

Y acaba suplicando a la Sala:

«admita este escrito mediante el que se OPONE al recurso de casación de contrario, y lo desestime, fijando la doctrina que proponemos en nuestro fundamento III».

**OCTAVO.-** El procurador de los tribunales D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), presentó, en fecha 24 de abril de 2018, escrito de oposición al recurso formulando los argumentos de contrario que consideró convenientes a su derecho, suplicando a la Sala:

«acuerde su desestimación:

- Considerando que la sentencia de instancia ha interpretado el artículo 8.1 de la Ley de **Marcas** , para aclarar el alcance de la protección de la **marca** notoria, de conformidad con las directivas y jurisprudencia comunitarias y española, al apreciar que entre las **marcas** la similitud o semejanza que presentan no evocan en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

- Subsidiariamente, desestime el recurso de casación considerando que en todo caso, para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre **marcas**, es preciso se evidencie la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de **Marcas** , y que la sentencia de instancia, valorando la concurrencia de dicho cierto riesgo de confusión o asociación, ha dictaminado en adecuación a Derecho, teniendo en cuenta las distintas circunstancias concurrentes, la inexistencia de conexión o vínculo (jurídico o económico) entre la **marcas** en liza».

**NOVENO.-** Terminada la sustanciación del recurso, y llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el siguiente día 17 de julio de 2018, fecha en la que tuvo lugar el acto.

Cabe advertir que estaban señalados para próximas fechas los recursos de casación núms. 5647/2017 -18 de septiembre- y 6064/2017 -2 de octubre- en relación con análogas sentencias de la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también interpuestos por la Société des Produits Nestlé S.A.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.- La sentencia de instancia.**



El presente recurso de casación núm. 5395/2017, lo interpone la representación procesal de la mercantil Soci t  des Produits Nestl  S.A contra la sentencia dictada por la Secci n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, de 28 de junio de 2017, en el recurso contencioso-administrativo n m. 98/2016 .

La sentencia recurrida estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Soci t  des Produits Nestl  S.A. contra la resoluci n de la Oficina Espa ola de Patentes y **Marcas**, de 16 de abril de 2015, que acord  la concesi n de la **marca** mixta n m. 3532870 " *Sueldo de tu vida* " solicitada por la Organizaci n Nacional de Ciegos Espa oles (ONCE) y contra la posterior resoluci n de 26 de noviembre de 2015, desestimatoria del recurso de alzada. Anula en parte la resoluci n impugnada y deniega el acceso al registro de la citada **marca** respecto a los servicios de publicidad de la clase 35 y la confirma en lo restante. As :

«La resoluci n recurrida concedi  el registro de la **marca** mixta "SUELDO DE TU VIDA" para distinguir los siguientes productos y servicios:

-En la clase 16: Papel, cart n y art culos de estas materias no comprendidas en otras clases; art culos de papeler a o para uso dom stico; material para artistas; pinceles; m quinas de escribir y art culos de oficina (excepto muebles); material de instrucci n o material did ctico (excepto aparatos); materias pl sticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clich s de imprenta.

-En la clase 35: Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotaci n o direcci n de empresas comerciales o industriales. Agencias de importaci n-exportaci n, exclusiva y representaciones. Servicios de venta al detalle en comercios. Servicios de venta al detalle a trav s de redes mundiales inform ticas.

- Y en la clase 41: Educaci n; formaci n; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

La **marca** prioritaria oponente se denomina "UN SUELDO PARA TODA TU VIDA" y ampara en la clase 35 "Una frase publicitaria".

La resoluci n administrativa impugnada concedi  el registro de **marca** impugnado en las presentes actuaciones considerando que puesto que la **marca** prioritaria est  formada por elementos denominativos d biles sin incorporaci n de elementos adicionales que la pudieran caracterizar, la semejanza denominativa no es suficiente a los efectos pretendidos, adquiriendo relevancia diferenciadora el elemento gr fico que incorpora la **marca** solicitada y concedida».

La sentencia hoy recurrida sigue la dictada por la misma Sala y Secci n con fecha 21 de junio de 2017 -recurso n m. 96/2016 - en el que la **marca** impugnada concedida era "ONCE mini sueldo de tu vida". Cabe indicar que esta sentencia pende del recurso de casaci n n m. 6064/2017 cuya votaci n y fallo est  sealada para el pr ximo 2 de octubre de 2018, y conforme al auto de admisi n de 9 de febrero de 2018 se plantea id ntica cuesti n.

Este es el tenor literal de la sentencia recurrida -transcribiendo el rese ado precedente- y su *ratio decidendi*:

«(...) no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputaci n del signo registrado ya que no hay riesgo de confusi n o de asociaci n sobre el origen empresarial de los signos. La **marca** ahora concedida tiene un sector espec fico, el juego, y con un sistema de adquisici n del producto totalmente diferente al de la **marca** oponente, lo que impide obtener la conclusi n de que el consumidor que compra un producto que tiene el origen empresarial ONCE y con la **marca** "ONCE MINI SUELDO DE TU VIDA", lo puede llegar a adquirir creyendo que est  comprando un producto alimenticio del origen empresarial, Nestl , publicitado con la frase "UN SUELDO PARA TODA LA VIDA". La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de adquisici n en el mercado de los productos amparados por cada **marca**, excluye la posible confusi n de que el p blico o los consumidores puedan creer que los productos presentan unas caracter sticas o que proceden de la misma empresa o de empresas econ micamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un m nimo riesgo de confusi n o asociaci n entre **marcas** evita que rijan la prohibici n del art. 8.1 para **marcas** notorias».

La Sala de instancia considera, en primer lugar, que el art culo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** (LM) impide el registro de la **marca** " *Sueldo de tu vida* " solicitado por la ONCE al constatarse un riesgo de confusi n con la **marca** prioritaria " *Un sueldo para toda tu vida* " de Nestl , puesto que existe una clara similitud fon tica y conceptual as  como una semejanza de campo aplicativo por lo que concierne a la clase 35 (frases o servicios de publicidad). En relaci n con el resto de campos aplicativos (clase 16 -productos de papeler a- y clase 41 -servicios de educaci n y entretenimiento-) para los que est  registrada la **marca** concedida que se impugna, el Tribunal *a quo* no aprecia identidad ni similitud, sin que, a su juicio, la clase registrada por Nestl  posea la entidad suficiente como para tener capacidad obstativa de todo tipo de clases sino s lo de aquellas directamente relacionadas con aqu lla.



En segundo lugar, por lo que concierne a la alegada vulneración del artículo 8.1 LM y la protección de la **marca** notoria o renombrada en aquellos campos aplicativos o servicios protegidos no similares, la Sala de instancia parte de la premisa de que «la protección de las **marcas** notorias [...] no es absoluta, sino que sigue exigiendo, no identidad de servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión o asociación, y así lo precisa la Sentencia del Tribunal Supremo [...] de fecha 21 de julio de 2015 » en la que se afirma que «la protección de toda **marca** prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa dicha protección». De lo anterior concluye la Sala de instancia que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado al no verificarse un riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos puesto que la disparidad de campos aplicativos (juego, uno; productos alimenticios, otro) y del sistema de adquisición en el mercado de los productos amparados por cada **marca** excluye el riesgo de que el público o los consumidores puedan creer que los productos proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.

#### **SEGUNDO.- La preparación del recurso de casación.**

La mercantil Nestlé S.A. preparó contra la misma recurso de casación, exponiendo en su escrito que la sentencia impugnada infringe el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, que es 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, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de **marcas**.

Argumenta en síntesis la mercantil recurrente que la sentencia yerra al no estimar la pretensión basada en el artículo 8.1 LM por considerar que no existe riesgo de confusión o asociación que haga necesaria dicha protección, ya que la existencia de ese riesgo es presupuesto de aplicación del artículo 6.1 b) LM, pero no del régimen de protección de la **marca** notoria. Añade que, contra lo sostenido en la sentencia impugnada, lo único que exige el artículo 8 LM, tal como se desprende de su tenor literal, es una similitud de signos (similitud que, en este caso, ha sido reconocida por la propia sentencia) sin exigir un riesgo de confusión o asociación.

La referida interpretación, sigue alegando la recurrente, infringe la jurisprudencia comunitaria que cita y expone en el escrito de preparación; en particular, y entre otras, la Sentencia del TJUE, de 27 de noviembre de 2008 ( *Intel Corporation*, C-252/2007 ). Subraya la mercantil que el TJUE ha reiterado en numerosas ocasiones que, para la aplicación del régimen de protección de la **marca** notoria, no es preciso constatar un riesgo de confusión sino un grado de similitud entre la **marca** notoria y la posterior, similitud que ha de ser suficiente para que el público relacione ambas **marcas** estableciendo un vínculo entre ellas. En apoyo de su argumentación señala que la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2017 (recurso de casación núm. 1317/2014) puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo según la jurisprudencia comunitaria: así, el hecho de que la **marca** posterior evoque la **marca** anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo (económico o jurídico).

Por lo que atañe a la justificación del interés objetivo casacional sostiene la parte que es preciso un pronunciamiento del Tribunal Supremo que clarifique la doctrina de la Sala Tercera que parece exigir la existencia de un cierto riesgo de confusión o asociación como presupuesto de aplicación del artículo 8 LM, a fin de adaptarla a la jurisprudencia europea en la materia.

#### **TERCERO.- El auto de admisión y la cuestión que presenta interés casacional objetivo.**

La sentencia impugnada, en lo que aquí interesa, considera que la resolución de la OEPM que acuerda la inscripción de la **marca** " *Sueldo de tu vida* " -solicitada por la ONCE para los campos aplicativos 16 (papelería) y 41 (educación y entretenimiento)- no infringe lo dispuesto en el artículo 8.1 LM. Razona la Sala *a quo* que, a diferencia de lo que ocurre con el campo aplicativo 35 -en el que actúan y prestan sus servicios tanto la ONCE como Nestlé-, no existe en las mencionadas clases 16 y 41 ningún riesgo de asociación o confusión, por lo que no concurre el presupuesto para que entre en juego la protección de la **marca** notoria que dispensa el artículo 8 LM. Argumenta en este sentido la Sala - adoptando el mismo criterio que en un procedimiento anterior- que «la protección de toda **marca** prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección».

Por su parte, la recurrente señala que, con arreglo a la jurisprudencia comunitaria, la aplicación de la protección de la **marca** notoria o renombrada que prevé el citado artículo 8 LM no exige ningún tipo de confusión, bastando la existencia de una similitud entre las **marcas** que, aunque escasa, sea suficiente para que el público relevante las relacione estableciendo un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda.

El problema jurídico suscitado reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Es preciso aclarar la doctrina de esta Sala en relación con los presupuestos que deben verificarse para que resulte



de aplicación la protección que el artículo 8 LM confiere a la **marca** notoria. Se trata, en particular, de interpretar el citado precepto en orden a determinar si la protección de la **marca** notoria 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».

#### **CUARTO.- Los argumentos de las partes. Los escritos de interposición y oposición al recurso de casación.**

##### **A) La recurrente Soci  t   des Produits Nestl   S.A.**

Sostiene, en s  ntesis que, se trata de determinar si la **marca** solicitada "*Sueldo de tu vida*" se aprovecha indebidamente de la reputaci  n de la famosa **marca** "*Un sueldo para toda la vida*" de la demandante NESTL   o si puede suponer un menoscabo para la notoriedad y la distintividad de dicha **marca** anterior, de acuerdo con lo previsto en el art  culo 8.1 LM .

La sentencia infringe el apartado 1 del art  culo 8 cuando de conformidad con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni  n Europea y de la Sala Primera del Tribunal Supremo, para que sea aplicable la prohibici  n de **marca** notoria no es preciso que exista riesgo de confusi  n o asociaci  n sino   nicamente una similitud entre las **marcas** anterior y posterior, siempre que sea suficiente para que el p  blico pertinente relacione ambas **marcas**, es decir, establezca un v  nculo entre ellas.

Invoca la sentencia del TJUE de 23 de octubre de 2003 (asunto C-408/01 Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31). Indica que no es preciso que exista riesgo de confusi  n entre las **marcas** para aplicar la prohibici  n basada en aprovechamiento indebido o menoscabo de una **marca** notoria. En la misma l  nea se pronuncia la sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 INTEL, apartado 66).

En este mismo sentido, la STS 63/2017, Sala Primera, de lo Civil, de 2 de febrero de 2017 (recurso de casaci  n n  m. 1317/2014 ), refiri  ndose expresamente a las mencionadas sentencias del TJUE y entiende la recurrente que el hecho de que los productos/servicios sean diferentes no es motivo *per se* para desestimar la aplicabilidad del art  culo 8.1 LM . Para el requisito de similitud entre **marcas**, basta que el p  blico relevante las relacione, es decir, que establezca un v  nculo entre ambas, aun cuando no las confunda.

A  ade que la **marca** "*Sueldo de tu vida*" implica aprovechamiento indebido de la reputaci  n de la **marca** oponente y notoria "*Un sueldo para toda la vida*", as   como menoscabo para su car  cter distintivo.

La similitud entre los signos enfrentados no es objeto de debate «siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fon  tico existe una clara similitud», como reconoce la sentencia.

Por lo que se refiere al perjuicio causado al car  cter distintivo de la **marca** consiste en la debilitaci  n de la capacidad distintiva de la **marca** en lo que respecta a su funci  n de indicador del origen comercial de los productos o servicios para los que se registr  , ya que el uso del signo id  ntico o similar por un tercero da lugar a la dispersi  n de la identidad de la **marca** y de su reconocimiento en la mente del p  blico.

Y, concluye, la notoriedad de la **marca** prioritaria "*Un sueldo para toda la vida*" y la acusada semejanza con ella de la **marca** impugnada "*Sueldo de tu vida*" comporta no s  lo un peligro constante de menoscabo del elevado car  cter distintivo de la **marca** prioritaria, sino tambi  n el aprovechamiento indebido de la fama de   sta y del esfuerzo empresarial de NESTL   en su promoci  n y defensa.

##### **B) La Abogac  a del Estado (OEPM).**

Alega que ni la norma nacional, ni la comunitaria precisan que exista confusi  n o asociaci  n, pero requieren adem  s del parecido, la existencia de una conexi  n.

En la protecci  n de toda **marca** registrada conforme al art  culo 6 LM se parte de la existencia de similitud entre los signos, similitud entre los productos y servicios y un resultado: la confusi  n o asociaci  n. Por el contrario en la protecci  n especial de las **marcas** notorias o renombradas registradas se exige la similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexi  n.

En el caso concreto examinado, es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "*Sueldo de tu vida*" y la **marca** prioritaria oponente "*Un sueldo para toda la vida*". Sin embargo este parecido no es en s   mismo suficiente para justificar la denegaci  n de esta **marca** en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicaci  n del art  culo 8.1. Es adem  s necesario un v  nculo o conexi  n como requiere dicho precepto.

Se trata de una frase publicitaria "*Un sueldo para toda la vida*" que quiere finalmente distinguir un concurso en el que lo que se sortea es un sueldo para toda la vida. Se pretende proteger una **marca** como   sta de muy d  bil car  cter distintivo intr  nseco, dice la Abogac  a del Estado, compuesta exclusivamente por t  rminos



descriptivos, frente a productos o servicios no similares no relacionados con los registrados. Si esa protección se concede, no se va a permitir a los competidores realizar concursos similares y, en definitiva, se va a acabar protegiendo por la vía de la **marca** una idea o concepto comercial. Se crearía un monopolio injustificable.

Si bien hay una similitud entre los signos, no hay un vínculo dado el débil carácter distintivo de la **marca** anterior.

Y, concluye señalando que la infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.

Concluye que no existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, ni el uso se hace sin justa causa, al tratarse de términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

### C) La recurrida (ONCE).

Examina en primer lugar la diferenciación que el artículo 8 LM hace entre **marca** notoria y renombrada y el distinto alcance de la protección otorgada por una y otra, diferenciación que no existe en la normativa europea de la que surge la jurisprudencia invocada por la recurrente.

La aplicación de la prohibición del artículo 8.1 LM no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos equiparable al exigido por el artículo 6 LM, pero sí un riesgo de asociación.

Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "vínculo", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM.

El riesgo de confusión no es que el público consumidor confunda una **marca** con otra y adquiera los productos del nuevo signo por entender que son los amparados por el anterior, que es el riesgo de confusión que se exige para la aplicación del artículo 6.1.b) LM y que es un riesgo que en un caso como el aquí enjuiciado sería imposible que se diera, dada la total disparidad aplicativa existente entre los signos, sino un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, o riesgo de asociación o vinculación entre los signos del que pueda presumirse un aprovechamiento del prestigio o reputación de la **marca** notoria previamente registrada.

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una **marca** sea tomada por otra -riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1. b) LM-, sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la Sentencia de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por el recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la **marca** de nueva solicitud y el titular de la **marca** prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM.

Así el vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1, es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las **marcas** aquí en liza.

Y aun cuando se pudiera afirmar que la **marca** solicitada "Sueldo de tu vida", rememore o evoque el nombre de la **marca** de NESTLÉ, "Un sueldo para toda la vida", lo cierto es que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la **marca** oponente ni un menoscabo de su distintividad.

La comercialización de los productos de la nueva **marca** de la ONCE no se va a ver favorecida o facilitada por una posible asociación o vinculación con la **marca** de NESTLÉ.

Y termina diciendo que la **marca** "Un sueldo para toda la vida" es una **marca** que ha sido reconocida como notoria, pero en ningún caso puede considerarse como renombrada y no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad.

### QUINTO.- La decisión del recurso.

1. En la protección de toda **marca** registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la **marca** anterior. Por el contrario en la protección especial de las **marcas** notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.



Así el artículo 8.1 LM establece 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».

2. Sobre el riesgo de vinculación con las **marcas** notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la **marca** "Cerveza Estrella de Madrid" a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de "Estrella Galicia" o "Estrella Madrid", en la que se razona:

«La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la **marca** solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las **marcas** notorias y la solicitante sino que bastaba 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.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - que las **marcas** notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las **marcas** notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la **marca** notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las **marcas** renombradas.

Ciertamente cuando se trata de **marcas** notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las **marcas** contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la **marca** prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que «[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de **marcas** de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas **marcas** están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas **marcas** o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la **marca** de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la **marca** controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]»>

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que «La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las **marcas** renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la **marca** notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las **marcas** para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la **marca**, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella»> .

Y en dicha sentencia se concluía «[...] Es decir, la protección reforzada de la **marca** notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla»> .



Ello implica que también cuando la confrontación se produce con **marcas** notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la **marca** cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la **marca** notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015) al señalar <<En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la **marca** prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda **marca** prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección>>».

3. La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

«41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las **marcas** en conflicto;
- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las **marcas** en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;
- la intensidad del renombre de la **marca** anterior;
- la fuerza del carácter distintivo de la **marca** anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;
- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público».

4. Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto "*Sueldo de tu vida*" y la **marca** prioritaria oponente "*Un sueldo para toda la vida*". Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta **marca** en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una **marca** con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5. En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: «Ciertamente cuando se trata de **marcas** notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las **marcas** contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la **marca** prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados», y añade: «la protección de toda **marca** prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección».

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM, no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una **marca** por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la **marca** neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6. Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario "*vínculo*", al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que opere el artículo 8 LM.



La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una **marca** sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la **marca** de nueva solicitud y el titular de la **marca** prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM.

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017, reseña que «el hecho de que la **marca** posterior evoque la **marca** anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo», y añade: «Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la **marca** anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso».

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respecto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM, es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las **marcas** implicadas.

7. Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las **marcas** en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la **marca** concedida y notoria y que la protección de las **marcas** notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la **marca** oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018.

8. Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 «para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la **marca** notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la **marca** o perjudique su distintividad o notoriedad», lo que no ha resultado acreditado.

9. La **marca** "Un sueldo para toda la vida" es una **marca** que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: «No cabe olvidar que las **marcas** de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la **marca** de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales **marcas**».

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.

#### **SEXTO.- La fijación de la doctrina.**

Conforme a los anteriores razonamientos debe fijarse la siguiente doctrina.

La aplicación del artículo 8.1 LM 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 **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**.

#### **SÉPTIMO.- Sobre las costas.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4 y 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes, debiendo abonar



cada una las causadas a su instancia y las comunes por mitad, manteniendo, en cuanto a las costas del proceso de instancia el pronunciamiento de la sentencia recurrida.

## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido, de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento de derecho sexto:

**Primero.-** Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil Soci   des Produits Nestl   S.A., contra la sentencia de la Secci  n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 28 de junio de 2017, dictada en el recurso n  m. 98/2016, a instancia del mismo recurrente, sobre concesi  n de **marca** mixta.

**Segundo.-** No se hace imposici  n de las costas del recurso de casaci  n y se mantiene en cuanto a las del proceso de instancia el pronunciamiento de la recurrida.

Notifiquese esta resoluci  n a las partes e ins  rtese en la colecci  n legislativa.

As   se acuerda y firma.

D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas D  . Maria Isabel Perello Domenech

D. Diego Cordoba Castroverde D. Angel Ramon Arozamena Laso

D. Fernando Roman Garcia

**PUBLICACI  N.-** Le  da y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Angel Ramon Arozamena Laso, estando constituida la Sala en Audiencia P  blica, de lo que certifico.