



## SENTENCIA ES:TS:2018:763

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") concedió la marca "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para la clase 32 (cervezas) en 2014.

Contra dicha resolución de concesión se interpusieron dos recursos de alzada por parte de Sociedad Anónima DAMM y la mercantil Hijos de Rivera, S.A., que fueron estimados.

Contra las resoluciones estimatorias de los recursos de alzada D<sup>a</sup> Estibaliz interpuso recurso contencioso administrativo, que fue estimado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016, mediante la cual el tribunal anuló las resoluciones de los recursos de alzada y acordó la inscripción de la marca "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta) para la clase 32 (cervezas) al considerar que no existía riesgo de confusión entre la marca "Cerveza Estrella de Madrid" y las marcas nacionales "ESTRELLA ESPECIAL" "ESTRELLA EXTRA", "ESTRELLA PILSEN", "ESTRELLA GALICIA SIN", "ESTRELLA GALICIA 0,0", "LA ESTRELLA DE GALICIA, LA CORUÑA", "FABRICA DE CERVEZAS LA ESTRELLA DE GALICIA tipo Pilsen LA CORUÑA", "FABRICA DE CERVEZAS LA ESTRELLA DE GALICIA LA CORUÑA", "ESTRELLA GALICIA" y "ESTRELLA EXTRA ESTRELLA GALICIA HIJOS DE RIVERA, S.A. así como marcas comunitarias "Estrella Galicia Especial Hijos De Rivera, S.A. Cerveceros Desde 1906", "ESTRELLA GALICIA MOURA", "ESTRELLA GALICIA LIGHT", "ESTRELLA GALICIA", "ESTRELLA ZERO", "ESTRELLA GALICIA ZERO", "ESTRELLA GALICIA 0,0" y "ESTRELLA GALICIA LIGHT", cuya titularidad ostenta Hijos De Rivera, S.A. y las marcas denominativas y mixtas "ESTRELLA DAMM" cuya titularidad ostenta la Sociedad Anónima Damm, pues el tribunal estima que no existe riesgo de error o asociación indebidos por parte del consumidor. A tal efecto razona que si bien las marcas enfrentadas son coincidentes en el vocablo "ESTRELLA", dicho término es relativamente común en el sector de los alcoholes, de ahí que a la hora de evaluar la compatibilidad de las marcas enfrentadas dicho término deba ser eliminado.

La sentencia también añade que si bien la marca del solicitante incorpora una estrella, dicho elemento gráfico no puede ser monopolizado por nadie y que existen elementos diferenciadores de la solicitada respecto del gráfico de las prioritarias en cuanto a la disposición de la estrella, color y contenido.

Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016, la Sociedad Anónima DAMM y la sociedad mercantil "Hijos de Rivera S.A." interponen sendos recursos de casación en base a dos motivos: la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas, por entender que la sentencia infringe la jurisprudencia del TJUE en la que se establece que no es necesaria la existencia de riesgo de confusión para que opere la protección del art. 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM") y la infracción del art. 6.1.b) de la LM por entender que la sentencia no ha ponderado correctamente el riesgo de confusión existente entre la marca solicitada y las marcas prioritarias opuestas, en las que se incorpora también el vocablo "estrella".

Asimismo, D<sup>a</sup> Estibaliz se opone a los recursos de casación y argumenta que la sentencia recurrida procedió a una correcta aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, acorde con la jurisprudencia dictada por los tribunales de justicia en supuestos análogos.

## **RESUMEN:**

En cuanto a la infracción del artículo 8.1 de la LM, el tribunal comienza por afirmar que las marcas opuestas por Sociedad Anónima DAMM e Hijos de Rivera S.A., que incorporan el término "Estrella", se consideran tanto por la Administración como por la sentencia de instancia marcas notorias, valoración que ha de ser asumida en casación.

El tribunal considera que las marcas las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término "Estrella", que se constituye como un elemento distintivo para identificar una categoría de cervezas que gozan de una reputación entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con el origen empresarial y la calidad de los productos protegidos por las marcas notorias.

El tribunal concluye que en el sector de la comercialización de las cervezas, la utilización como elemento relevante del vocablo "Estrella" puede hacer pensar que se trata de



productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación.

Por ello, estima el recurso de casación interpuesto por Hijos de Rivera, S.A. y Sociedad Anónima DAMM por entender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notorias opuestas por dichos titulares y desestima el recurso interpuesto por D<sup>a</sup> Estibaliz.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante ya que supone un cambio en la interpretación del criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideraba al término “Estrella” como un término relativamente común en el sector de los alcoholes y una confirmación por el Tribunal Supremo del criterio mantenido por la OEPM tendente a considerarlo como un elemento caracterizador de un determinado origen empresarial, cuyo empleo por parte de terceros sin consentimiento del titular de una marca notoria, puede dar lugar a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.