



Roj: **STSJ M 7906/2018** - ECLI:
ES:TSJM:2018:7906

Id Cendoj: **28079330022018100529**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de
lo Contencioso** Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **20/06/2018**

Nº de Recurso: **156/2017**

Nº de Resolución: **470/2018**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR
SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.00.3-2017/0003164

RECURSO Nº 156/2.017

SENTENCIA Nº. 470

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D^a. Natalia de la Iglesia Vicente

En la Villa de Madrid a veinte de Junio de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número **156 de 2.017** interpuesto por la entidad «Facebook, Inc.» representada por el Procurador don Carlos Gómez-Villaboa Mandrú y asistido por la Letrada Doña Mónica Polo Carreño contra la resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2016 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 3.574.832 *Carbibook* (gráfico denominativa) solicitada Pedro Enrique para proteger productos de la clase 41^a del nomenclátor internacional. Ha sido



parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites el Procurador don Carlos Gómez-Villaboa y Mandrí en nombre y representación de la entidad «Facebook, Inc.» formalizó demanda el día 3 de abril de 2017 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando tener por formalizada en tiempo y forma la demanda en el presente recurso Contencioso-Administrativo y en su virtud dicte en su día sentencia por la que, con estimación del presente recurso, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas y se acuerde la denegación de la marca núm.. 3 574 832 CARBIBOOK (mixta) en clase 41 por incompatibilidad con las marcas de la actora.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 18 de abril de 2017 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia desestimando el recurso contencioso- administrativo y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al Actor.

TERCERO.- Por auto de 16 de junio de 2.017 se acordó haber lugar a recibir el recurso a prueba practicándose la admitida con el resultado que obra en las actuaciones.

CUARTO .- No estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 14 de junio de 2018 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Procurador don Carlos Gómez-Villaboa y Mandrí en nombre y representación de la entidad «Facebook, Inc.» interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2016 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 3.574.832 *Carbibook* (gráfico denominativa) solicitada Pedro Enrique para proteger productos de la clase 41ª del nomenclátor internacional.

SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la incompatibilidad de la marca nacional nº 3.574.832 *Carbibook* (gráfico denominativa) solicitada Pedro Enrique con la marcas comunitarias A5585518, A 9151192, A 9151168, A 12873981 y A 9507161 *Facebook* cuya titularidad ostenta la actora . Se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior así como la notoriedad de las marcas de su titularidad, así como la notoriedad y renombre de la marca *Facebook*."

TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que *En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: los signos prioritarios A5585518, A 9151192, A9151168 , A 12873981 y A 9507161 registrada para entre otras clases la clase 41 "Acceso a*



bases de datos informáticas, electrónicas y en línea en relación con el entretenimiento y en relación con grupos de interés de nivel secundario, colegiados, sociales y comunitarios; Diarios y blogs electrónicos, con contenido generado o especificado por usuarios; Servicios de editorial electrónicos para terceros; Servicios de esparcimiento, en concreto facilitación de servicios de juegos interactivos y de jugadores múltiples y únicos para juegos que se juegan a través de redes informáticas o de comunicación; Suministro de información sobre juegos de ordenador y videojuegos a través de redes informáticas o de comunicación y la marca solicitada solicitada en clase 41.

Esta Instancia considera que aun existiendo relación aplicativa para servicios solicitados en clase 41 así como del renombre del que gozan los registros oponentes en virtud del art.8 de la LM , los registros enfrentados insertan suficientes diferencias como para que desde una visión de conjunto se perciban como realidades suficientemente diferenciadas teniendo en cuenta que desde un punto de vista gráfico, denominativo y conceptual se configuran como realidades diferenciadas no siendo aceptable el hecho de que por incluir la denominación solicitada el término "BOOK" , único elemento en común , pueda ser causa determinante de la denegación solicitada a tenor de las diferencias de conjunto comentadas anteriormente.

CUARTO.- Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir , por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y **ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada** puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas 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 de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 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 .

QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada



jurisprudencia. Ha de señalarse que la marca y no son idénticas debiendo valorarse si existe semejanza. Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 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. En el caso enjuiciado no existe relación de semejanza pues como indica la Oficina Española de Patentes y Marcas el hecho de que por incluir la denominación solicitada el término "BOOK", único elemento en común, no supone la existencia de semejanza si se aprecia el aspecto denominativo de los signos en oposición más aun cuando dicho término es muy común en inglés debiendo además significarse que no parece existir animo de aprovechamiento de la marca prioritaria cuando los gráficos son diferentes y la marca ni siquiera hace uso de los colores corporativos de la prioritaria.

SÉPTIMO.- La notoriedad de la marca supone el conocimiento de la misma no por los distribuidores sino por los destinatarios finales y en el caso presente la prueba aportada es insuficiente, debiendo aportarse algún estudio de mercado, incluso alguna prospección sociológica que puede ilustrar al Tribunal del alcance del conocimiento por los consumidores de la marca en cuestión y además se precisa que la notoriedad se extienda al conjunto del territorio nacional hecho este que en absoluto se ha logrado acreditar. Es cierto que en ocasiones, el Tribunal en cuanto se compone de personas que también tiene la condición de consumidores cuando se trata de productos dirigidos a un sector de mercado no especializado puede utilizar la regla de juicio establecida en el artículo 281 apartado 4º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que establece que no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general, pero este conocimiento absoluto y general por el conjunto de la sociedad pero en el caso presente la marca notoria es y no el término "book" no existiendo prueba que los consumidores asocien este término "book" de forma exclusiva con la denominación "Facebook" por lo que no puede extenderse la notoriedad de la expresión Facebook a una parte de la misma "book".

OCTAVO.- Por último debe decirse en cuanto al precedente administrativo alegado por la recurrente la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 señala que no constituyen precedentes vinculantes, las resoluciones administrativas, al margen de la legalidad o ilegalidad de su otorgamiento. En igual sentido la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 señala que los precedentes administrativos no vinculan a los Tribunales, ni siquiera al propio Registro (hoy OEPM), porque la concesión o denegación de una marca no es actividad discrecional, sino reglada, en la que es prevalente el principio de legalidad. Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 en el recurso de casación número 3682/2006 los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo



dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal. Por tanto ni las resoluciones de la EUIPO y de la Oficina Española de Patentes y Marcas vinculan a este Tribunal.

NOVENO.- Al no existir semejanza denominativa la semejanza o identidad aplicativa carece de trascendencia y por tanto el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado por ser el acto administrativo impugnado conforme a derecho.

DÉCIMO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, *en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de MIL EUROS (1.000 €) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa VISTOS.-* Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Carlos GómezVillaboa Mandrí en nombre y representación de la entidad «Facebook, Inc.» contra la resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2016 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 3.574.832 *Carbibook (gráfico denominativa)* solicitada por D. Pedro Enrique para proteger productos de la clase 41ª del nomenclátor internacional, condenando a la demandante al abono de las costas causadas en esta primera instancia que se fijan en la suma de MIL EUROS (1.000 €) en concepto de honorarios del Abogado del Estado sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra misma cabe presentar recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner D^a. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D^a. Natalia de la Iglesia Vicente

Procedimiento Ordinario 156/2017

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ