



**AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28  
MADRID**

**C/Santiago de Compostela 100**

**Tfno: 914931988/9 Fax: 914931996**

Rollo: RECURSO DE APELACION 570/2021

Proc. Origen: Procedimiento Ordinario 1091/2019

Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid

Recurrente/recurrida: FUNDACIÓN [REDACTED]

Procurador: D. [REDACTED]

Abogado: D. [REDACTED]

Recurrente/recurrida: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

Procurador: [REDACTED]

Abogado: D. JOSÉ ANTONIO DEL VALLE HERÁN

**SENTENCIA nº 487/2022**

**ILMOS. SRS. MAGISTRADOS**

**D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ**

**D. RAFAEL FUENTES DEVESA**

**D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO (ponente)**

En Madrid, a veintitrés de junio de dos mil veintidós.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don Gregorio Plaza González, Don Rafael Fuentes Devesa y Don José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 570/2021 interpuesto contra la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2021



dictada en el Procedimiento Ordinario 1091/2019 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante/apelada la demandante reconvenida FUNDACIÓN [REDACTED], siendo también parte apelante/apelada la demandada y reconviniendo REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don José Ignacio Zarzuelo Descalzo.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha de 10 de mayo de 2019 por la representación de FUNDACIÓN [REDACTED] contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictara sentencia por la que se: *“1) Declare nula la marca española denominativa y gráfica núm. 3.591.259, por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, al generar riesgo de confusión con la marca denominativa y gráfica de la demandante núm. 2.984.588.*

*2) Ordene la cancelación de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca núm. 3.591.259.*

*3) Condene a la entidad REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO a cesar en el uso de la marca núm. 3.591.259; a retirar a su costa del tráfico económico cuantos productos, muestras, anuncios identificadores, rótulos,*



*documentación y cualquier clase de publicidad, incluida la realizada en Internet, en la que aparezca la denominación e imagen en que consiste la marca núm. 3.591.259.*

*4) Condene a la demandada al pago de las costas causadas, si se opusiere a la demanda.”.*

Por la representación de la demandada se formuló oposición a la demanda y, al propio tiempo, se formuló reconvencción por la que se solicitaba que se: “**...declare LA NULIDAD de la marca CAMPEONATO DEL MUNDO (sic.) 2.984.588, registrada en al OEPM en fecha con el nº a favor del demandado FUNDACION [REDACTED] y en consecuencia se proceda a:**

*1.- La cancelación a su costa de las inscripciones citadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A tal efecto, una vez quede firme sentencia, sea comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».*

*2.- Cesar el demandado de inmediato en el uso y utilización de la denominación CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO en cualquiera de sus formas o manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo, rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales, como en sus bienes, así como en cualquier documento relativo al tráfico mercantil, tales como facturas, folletos, bolsas, etiquetas, papelería, material publicitario y demás, absteniéndose de utilizar cualquier otra denominación que contenga el vocablo “...” y que no pueda distinguirse suficientemente de la marca CAMPEONATO DE ESPAÑA cuya titularidad ostenta la RFEC. Prohíba a la demandante realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo “Campeonatos de España de Ciclismo” o cualquier otro que incorpore la denominación*



*“Campeonatos de España de Ciclismo” (o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de RFEC).*

*3.- Al pago de las costas procesales de este procedimiento.*

*4.- Además, interesa la publicación de la Sentencia, a los efectos de reparar la confusión creada en el mercado por la utilización ilícita de la marca “Campeonato de España de Ciclismo”, con arreglo a lo establecido en el artículo 41.f) de la Ley de Marcas.”.*

**SEGUNDO.-** Tras seguirse el procedimiento por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de marzo de 2021 cuyo fallo es del siguiente tenor: *“Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales [REDACTED], actuando en nombre y representación de Fundación [REDACTED] imponiéndole las costas causadas.*

*Desestimo íntegramente la demanda reconvenzional interpuesta por el procurador de los tribunales don [REDACTED], actuando en nombre y representación de la Real Federación Española de Ciclismo, imponiéndole las costas causadas.”.*

Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de cada una de las litigantes se interpusieron sendos recursos de apelación, a los que se opuso la representación de cada apelada, y admitidos por el Juzgado y tramitados en legal forma, han dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para deliberación, votación y fallo el día dos de junio de dos mil veintidós.

**TERCERO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Se recurre en apelación tanto por la representación de la demandante reconvenida, como por la de la demandada reconviniente, la sentencia dictada en primera instancia que, en los concretos términos expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, desestimaba la demanda deducida por FUNDACIÓN [REDACTED] [REDACTED] frente a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO por la que se había ejercitado acción de nulidad de la marca española denominativa y gráfica núm. 3.591.259, por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, al generar riesgo de confusión con la marca denominativa y gráfica de la demandante núm. 2.984.588, al propio tiempo que desestimaba la reconvención deducida por la demandada instando, con sustento en la prohibición legal absoluta del apartado g) del artículo 5 de la Ley de Marcas, la nulidad de la marca de la actora al haberse presentado su solicitud con mala fe, inscribiéndose la misma para tratar de ampararse en la existencia de una marca registrada para realizar actos de violación de la marca Copa de España y Campeonatos de España de la demandada que, aunque no registrada, era una denominación exclusiva de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO conforme a la Ley del Deporte y además constituye una marca notoria con prestigio y difusión en el mercado.

En la sentencia que ahora es objeto de los recursos se fundamentaba la desestimación de la demanda considerando que, del análisis de los signos confrontados no puede colegirse que la marca española denominativa y gráfica número 3.591.359 “Campeonato de España de Ciclismo-RFEC” esté incurso en causa de nulidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 6 de la Ley de Marcas, atendiendo a las siguientes razones:

- El elemento denominativo de la marca es distinto, mientras la marca de la demandante se refiere únicamente a “Campeonato de España de Ciclismo”, la marca de la Real Federación Española de Ciclismo añade el elemento distintivo “RFEC”, que resulta esencial para identificar que las competiciones y actividades protegidas por dicha marca son de carácter oficial y responden a las que organiza la Real Federación Española de Ciclismo conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley del Deporte.

- Los elementos gráficos de ambas marcas también son diferentes. Mientras que la marca de la demandante tiene un elemento gráfico consistente en una silueta verde de un ciclista con dos círculos cerrados, la marca de la demandada RFEC presenta un grafismo diferente en cuanto a la figura del ciclista y las ruedas de la bicicleta y además se superpone sobre una corona que alude al término “Real” de la Real Federación Española de ciclismo. Siendo el grafismo de la “corona” de la marca de la demandada un elemento preponderante que se visualiza debajo de la figura del ciclista y permite al público identificar el carácter oficial de los eventos organizados por la Real Federación Española de Ciclismo así como la procedencia de dichos eventos, única y exclusivamente atribuibles, como competiciones oficiales a la Real Federación Española de Ciclismo.

- Los elementos denominativos coincidentes “Campeonato de España de Ciclismo” también presentan diferencias en cuanto a su grafismo y en cuanto a su coloración.

- Las actividades distinguidas por ambas marcas resultan también diferentes. Mientras la marca de la demandante identifica competiciones deportivas sin carácter oficial, dado que para las competiciones oficiales la actora no tiene competencias para organizarlas conforme al artículo 46.2 de la Ley del Deporte, la marca de la Real Federación Española de Ciclismo se refiere a competiciones de carácter oficial.



- Las testificales practicadas en el acto del juicio aseveran y coinciden en distinguir la existencia de competiciones oficiales deportivas y competiciones no oficiales.

- La diferente configuración de los elementos gráficos, la diferente coloración de los elementos denominativos, la existencia de elementos preponderantes en la marca de la demandada tanto denominativos “RFEC” como gráficos “la corona”, unido a las distintas actividades que identifican ambas marcas, no permite apreciar la existencia de riesgo de confusión entre las mismas, no pudiendo estimarse que la marca denominativa y gráfica número 3.591.359 “Campeonato de España de Ciclismo-RFEC” haya incurrido en nulidad al amparo de los artículos 52 y 6 de la Ley de Marcas.

Y en cuanto a la desestimación de la reconvención se argumentaba que, del análisis de los datos y pruebas practicadas, no puede colegirse que la marca de la demandada reconvencional, española denominativa y gráfica número 2.984.588 “Campeonato de España de Ciclismo” haya incurrido en nulidad al amparo del artículo 52.1 de la Ley de Marcas, atendiendo a las siguientes razones:

- Las marcas confrontadas son diferentes sin que puedan inducir a confusión en el público destinatario, debiendo remitirnos en cuanto al análisis a lo dispuesto en el fundamento jurídico anterior.
- Las actividades distinguidas por ambas marcas son diferentes, mientras la marca titularidad de la RFEC identifica competiciones y actividades de carácter oficial, la marca denominativa y gráfica número 2.984.588 identifica competiciones deportivas, sin que se indique en ningún modo que las mismas tengan carácter oficial. No puede determinarse por tanto que la marca denominativa gráfica número 2.984.588 sea de carácter engañoso. Ni en cuanto a las actividades para las que fue registrada ni en el uso que se ha realizado respecto a la misma, resulta acreditado que

dicha marca se haya utilizado o registrado para distinguir competiciones oficiales, generando confusión con la marca de la RFEC.

- No aporta la demandante reconvencional elementos probatorios que acrediten el carácter renombrado de la marca denominativa y gráfica número 3.591.359 “Campeonato de España de Ciclismo-RFEC”, al margen de alegaciones genéricas y valoraciones subjetivas.
- Tampoco aporta la demandante reconvencional elemento probatorio alguno que acredite que la solicitud de la marca denominativa y gráfica se realizó de mala fe con un propósito obstruccionista. Al margen de alegaciones genéricas, la demandante reconvencional no ha probado el conocimiento por la demandada de la marca “Campeonato de España de Ciclismo-RFEC” ni que ésta tuviese carácter renombrado. Mucho menos aún ha probado que la solicitud de registro de la marca número 2.984.588 se realizase con la finalidad de obstaculizar los signos distintivos de la Real Federación Española de Ciclismo.

Frente al referido pronunciamiento se viene a fundamentar su recurso por la representación de la demandante reconvenida invocandocomo motivos de impugnación:

1º.- Infracción del art. 6.1.b) de la ley de marcas, por entender que la sentencia no ha ponderado correctamente el riesgo de confusión existente.

2º.- Concorre nulidad relativa de la marca registrada por lademandada por similitud confusoria con el signo prioritario registrado porla actora, destacando que el riesgo de confusión es un hecho admitido por ambas partes y que, en consecuencia, ha sido indebidamente negado por la resolución recurrida con infracción de los artículos 216, 218 y 281.3 de laLey de Enjuiciamiento Civil.





Por su parte, la representación de la demandada reconviniendo viene a fundar su recurso invocando como motivos de impugnación el de incorrecta valoración por el juzgador de la prueba practicada e incorrecta aplicación de las normas de derecho sustantivo.

**SEGUNDO.-** Para seguir un orden lógico es preciso analizar en primer lugar las cuestiones que afecten a la nulidad de la marca de la que es titular la demandante, por lo que procede examinar el recurso de apelación interpuesto por quien invoca dicha nulidad mediante la reconvención que ha sido desestimada.

El recurso de apelación de la representación de la RFEC, como ya se ha reseñado, viene a sustentarse en determinados errores en la valoración de la prueba aportada, no tomando en consideración algunas de las pruebas aportadas, y en la incorrecta aplicación de normas jurídicas, considerando que alguno de los motivos aducidos por su parte para instar la nulidad de la marca de la actora no han sido tomados en consideración por el Juzgador.

En particular, y haciendo reseña de los argumentos ya esgrimidos por su parte, se resumían en el recurso señalando:

- 1) Que existe una disposición legal (Ley 10/1990) y administrativa (estatutos de la RFEC) que otorga exclusividad a la denominación y simbología, lo que supone una alteración significativa del “Ius utendi” e “ius prohibendi” en el uso de la marca por la actora al afectar en el uso del tráfico económico con menoscabo de las funciones esenciales de la marca, delimitada al ámbito federativo y nacional.
- 2) El registro de la marca número 2.984.588 ha sido realizado de mala fe, con una finalidad obstruccionista a fin de evitar que el auténtico propietario de la denominación y de la propia marca pueda registrarla y



utilizarlo, existiendo una marca notoria titularidad de la Real Federación Española de Ciclismo.

3) La marca “Campeonato de España de Ciclismo” mixta número 2.948.588 cuyo titular es la Fundación [REDACTED] es nula al suponer una indicación engañosa en cuanto a las características, y naturaleza de los servicios que dentro de la clase 41 pretende proteger, toda vez que de la lectura del distintivo se puede entender que estos servicios están avalados o que gozando de una protección institucional oficial y que la RFEC tiene atribuidas entre sus competencias la organización de los campeonatos de España y de la

Copa del Rey, de las Copas y Open de España y de la Liga de Ciclismo en Pista, de los que la RFEC es la titular y propietaria exclusiva.

4) marca “Campeonatos de España RFEC” es una denominación y una marca notoria perteneciente a la RFEC. Siendo una marca conocida por los sectores interesados y particularmente por el sector del público al que se destinan las actividades y competiciones identificadas con ella.

Y se argumentaba esencialmente con el recurso que:

- Se vulnera lo dispuesto en el art 46 de la Ley 10/1999 del Deporte que reserva el nombre -denominación- de las competiciones oficiales de las Federaciones a las propias Federaciones. Sin distinguir si es competición de naturaleza pública o privada.

- Se vulneran los derechos de propiedad, derechos comerciales, de explotación de la denominación “Campeonato de España de Ciclismo” que ostenta la RFEC a tenor de lo dispuesto en sus actuales Estatutos, art 4.1.c. recordando que la titularidad sobre el Campeonato de España ya viene recogida en el art. 8 de los publicados en BOE por Resolución del CSD publicada en BOE nº 306 de 23 diciembre de 1993 por Resolución de Secretaria de Estado Presidencia CSD de 1 de diciembre de 1993.

- Se vulnera lo dispuesto en la Ley de Marcas, en cuanto la denominación contenida en la marca “Campeonato de España de Ciclismo” registra por la Fundación [REDACTED], vulnera la prohibición absoluta del artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas que prohíbe la inscripción registral de aquellos signos que pueden inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio (competiciones ciclistas oficiales) además al haberse solicitado su registro con evidente mala fe por la misma, como cesionaria de la marca cedida por el [REDACTED] que fue quien primero la registró, encontrándonos ante una marca con nulidad absoluta, por ser contraria a la Ley del Deporte que establece reserva de la denominación de la competición de la RFEC y además al haberse solicitado con mala fe.

### **TERCERO.-** Valoración del tribunal.-

Necesariamente debe partirse en este caso, con atención a las marcas confrontadas, de que el elemento absolutamente preponderante, y en definitiva generador del conflicto marcario que nos ocupa en relación con su reserva legal y el riesgo de confusión, es el elemento denominativo **“Campeonato de España de Ciclismo”** de utilización común en ambas marcas confrontadas, y en ello convienen ambas partes llegando a señalar la Fundación actora literalmente en su propio recurso *“...el término CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO es el dominante en ambas denominaciones, se aprecia similitud entre los servicios protegidos, de un lado, la organización de eventos deportivos para todo tipo de personas, federadas o no, en el seno del deporte no oficial y de otro la organización de eventos deportivos solo para personas federadas, léase, deporte oficial, que no es una distinción suficiente que encuentre amparo en la normativa marcaria y evite riesgo de confusión entre los servicios de ambas entidades...”*, por lo que en primer lugar hemos de considerar improcedente el análisis que se lleva a cabo en la resolución recurrida a los efectos de encontrar elementos distintivos cuando ambas partes convienen, y en ello



asistiría en parte razón a la actora recurrente, en que no se resulta controvertido el riesgo de confusión.

Centrándonos pues en el referido elemento denominativo **“Campeonato de España de Ciclismo”** resulta evidente, a juicio de este tribunal, que asiste plena razón a la RFEC en relación con que la utilización de dicha denominación en la marca de la Fundación actora vulnera la prohibición absoluta del artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas, en cuanto prohíbe la inscripción registral de aquellos signos que pueden inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, en este caso una competición ciclista oficial de ámbito nacional, y en tanto en cuanto la utilización de tal denominación sin más añadido (por ejemplo “No Oficial” u “oficioso”) necesariamente determina la posibilidad de error en el público en general sobre la verdadera naturaleza de la competición, pudiendo llegar a considerar que algún evento que organice dicha Fundación con tal denominación goza del carácter de competición oficial bajo el auspicio de la RFEC, institución creada en el año 1895 y a la que el público en general, y en particular los sectores interesados, asocian con la organización de un Campeonato de España, cuando en todo caso la RFEC goza de reserva legal por mor de lo establecido en la Ley del Deporte para la organización de competiciones oficiales.

Efectivamente, la Ley 10/1999 del Deporte establece, por lo que aquí interesa, en su artículo 33.1.a) que *“1. Las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal”* y en su artículo 46 *“1. A efectos de esta Ley, las competiciones deportivas se clasifican de la forma siguiente: a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional. b) Por su ámbito, en competiciones internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior. 2. Son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se*



*califiquen por la correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes. Los criterios para la calificación de las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley o, de acuerdo con ellas, en los Estatutos federativos correspondientes...”* estando recogida esa titularidad estatutariamente desde 1993, por lo que la denominación de la marca de la actora, sin añadido de ningún otro vocablo distintivo, no puede sino conceptuarse como de carácter “parasitario” en cuanto netamente susceptible de generar error sobre el carácter oficial o no oficial de la competición tal y como ya se contemplaba en los aportados expedientes de 30 de junio de 2015 y 3 de junio de 2016 de la OEPM, en relación con otra denominación de análoga naturaleza (“Copa de España de Ciclismo”), en los que se acordaba denegar el registro de la marca *“por estar incursa en el artículo 5.1. g) de la Ley de Marcas”* y se llegaba a especificar *“Por tanto, se estima de aplicación la prohibición del art. 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas señalada en el suspenso, al poder inducir al público a error sobre la naturaleza del signo solicitado en relación con la titularidad solicitante (sensación de oficialidad); pudiendo inducir al público consumidor a una conexión del solicitante con Organismo Público”*.

**CUARTO.-** Además, tampoco pueden compartirse los argumentos vertidos en la resolución recurrida para descartar el carácter renombrado de la denominación que venimos considerando o de la concurrencia de mala fe en el registro por parte de la actora, bajo la consideración de que simplemente se realizan alegaciones genéricas sin la necesaria prueba sobre tales extremos pues, por lo que respecta al carácter renombrado de la denominación ya anticipábamos que es de general conocimiento, y en particular por los sectores interesados, que un campeonato de carácter oficial se realiza bajo la organización de la correspondiente Federación, y así se ha venido llevando a cabo con una gran extensión temporal, aportándose además diversos certificados de distintas Federaciones



Autonómicas que dan cuenta de que la RFEC viene organizando desde su constitución los Campeonatos de España, de carácter oficial y ámbito estatal, o la resolución administrativa del Comité Gallego de Justicia Deportiva de fecha de 13 de abril de 2012, que viene a reconocer la notoriedad de la marca Campeonato de España como perteneciente a la RFEC con anterioridad a que fuera registrada por la parte actora, al desestimar el recurso interpuesto por D. [REDACTED] contra la no inclusión en el calendario oficial de la Federación Gallega de las pruebas denominadas “Campeonato de España”, “Campeonato de Mundo” y “Campeonato de la Península Ibérica”, por lo que no se puede compartir la apreciada carencia de prueba sobre la notoriedad de la denominación “Campeonato de España de Ciclismo” con precedencia al registro de la marca de la Fundación actora.

En tal sentido y acerca de la notoriedad se señalaba en la sentencia de este tribunal de 5 de junio de 2020 (Recurso nº 4275/2018): *“Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, ha precisado el contenido del concepto “notoriamente conocido”. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto “supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente” (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento “debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (...) conoce esta marca” (ap. 24). Para ello, “el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla” (ap. 25).*

*La Sentencia de la Sala 1ª del TS de 11 marzo de 2014 reitera que el*

*requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores afectados. A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: "La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios." A su vez, conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas, la marca será notoria cuando sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa.*

*Para decidir si una marca debe ser considerada como conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios cubiertos por ella se deben tomar en consideración elementos tales como la cuota de mercado poseída por la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012 del Tribunal General UE).*

*Por su parte, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha adoptado la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, que fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión de reuniones celebrada los días 20 a 29 de septiembre de 1999 (ya mencionada en nuestras sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 8 de febrero de 2007, 10 de julio de 2009, 20 de noviembre de 2009 y 15 de marzo de 2019) que, con carácter orientativo, no*

*vinculante, contiene interesantes elementos ilustrativos que ayudan a acometer la siempre delicada tarea de evaluar la notoriedad o renombre de las marcas, conceptos ambos que se integran en el de marcas notoriamente conocidas que utiliza la Recomendación (aunque en la normativa española que todavía aquí estamos aplicando la marca renombrada exigía el plus de que fuese conocida por el público en general y no sólo por el sector pertinente del público) y que incluye entre sus pautas las siguientes: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización o promoción de la marca (incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique); la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la misma, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y el valor asociado a la marca.*

*La sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2012 destaca que estos factores son "pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida", pero "no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, podrían ser tenidos en consideración otros factores distintos. A su vez, la sentencia de la Sala 1ª del TS número 504/2017, de 15 de septiembre, señala que el grado de conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que tiene que ser objeto de prueba en cada caso, para lo que el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla".*



Finalmente, por lo que se refiere a la mala fe del registro debe ponerse de relieve que es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a la STJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfabrik Lindt vs Franz Hauswirth), debe valorarse conforme a los siguientes criterios:

- a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro.
- b) Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores, entre los que destacan, sin limitación:
  - (i) una presunción de conocimiento de utilización por un tercero de un signo idéntico o similar;
  - (ii) la duración de la utilización del signo anterior;
  - (iii) la notoriedad del signo anterior; y
  - (iv) la intención del solicitante.

La STS de 8 de febrero de 2017 concreta la mala fe en los siguientes términos: *"ha de estimarse la concurrencia de mala fe cuando se ejercita un derecho a la inscripción de la marca con una finalidad económico – social distinta de aquella para la cual ha sido atribuido su titular en el ordenamiento jurídico, y más particularmente, cuando se pretende aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios con los de un tercero, buscando, con una aproximación al signo ajeno, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo"*.

Y en el presente caso, en atención a todo lo precedentemente apuntado, hemos de convenir con la representación de la RFEC en la concurrencia de mala fe al momento del registro de la marca por el Sr. [REDACTED], de quien trae causa la Fundación, en tanto resulta imposible contemplar cualquier tipo de desconocimiento sobre la existencia de la denominación "Campeonato de España de Ciclismo", como perteneciente a la Federación para designar la correspondiente competición oficial, cuando se revela la vinculación de la Fundación [REDACTED] con el Club Ciclista O [REDACTED], a través de sus representantes, D. [REDACTED] (Presidente de la Fundación) y D. [REDACTED] (secretario de la Fundación) a su vez representante del C.C. O [REDACTED] en

la Asamblea General de la RFEC), lo que en modo alguno ha sido controvertido en la contestación a la reconvención y ya que, todo lo más, se limita a sostener la inexistencia de mala fe alegando que *“la marca se registra con una única finalidad y es hacer el deporte accesible para todos y organizar pruebas atractivas y prestar un servicio solvente, con una denominación llamativa y sobre todo con seguridad jurídica”* así como su utilización efectiva, incidiendo igualmente en ese perfecto conocimiento la existencia de la resolución administrativa anteriormente mencionada, del Comité Gallego de Justicia Deportiva de fecha de 13 de abril de 2012, que precisamente cercenaba la posibilidad de incluir en el calendario oficial de competiciones de la Federación Gallega denominaciones idénticas o semejantes que había sido interesada por el Sr. ██████ con precedencia al registro de la marca cuya nulidad se interesa mediante la reconvención, no pudiendo tampoco compartirse la valoración de la sentencia recurrida acerca de que no se habría probado que la solicitud de registro de la marca número 2.984.588 se realizase con la finalidad de obstaculizar los signos distintivos de la Real Federación Española de Ciclismo en tanto que, la propia demanda que da inicio al presente procedimiento ya viene a dar idea de la finalidad obstruccionista en el registro de tal marca cuando, además, se pone el acento en el riesgo de confusión en relación con el elemento denominativo “Campeonato de España de Ciclismo”.

En consecuencia de todo lo anteriormente argumentado, el recurso interpuesto por la Real Federación Española de Ciclismo debe ser estimado, acogiendo la nulidad absoluta de la marca de la actora en función de lo previsto en el artículo 51 de la LM, obviando, eso sí, cualquier pronunciamiento en relación con la publicación y en tanto no se concreta en modo alguno y, por razones obvias, ni siquiera debe realizarse cualquier ulterior análisis sobre el recurso deducido por la actora reconvénida que ha de ser desestimado.

**QUINTO.-** Las costas procesales de esta segunda instancia se

impondrán a la apelante cuyo recurso se ve desestimado, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que proceda la imposición de las costas causadas con el recurso que es estimado, de conformidad con el apartado 2 del mismo precepto.

Respecto a las costas de la demanda reconvenional, al haber sido estimadas las pretensiones de la parte reconviniendo, procede imponer las costas causadas a la parte reconvenida de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al igual que las costas de la demanda inicial que fue desestimada.

**VISTOS** los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

## F A L L O

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO, y desestimar el recurso de apelación interpuesto por la FUNDACIÓN [REDACTED] contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Revocar la expresada sentencia para estimar la reconvencción deducida por la representación de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO y en consecuencia, declarar la nulidad de la marca CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO registrada en al OEPM en fecha el 19 de Octubre de 2011, publicada el 2 de noviembre de 2011, con el nº



2.984.588 a favor de la demandada FUNDACION [REDACTED]

[REDACTED], procediendo:

a).- A la cancelación a costa de la referida FUNDACION [REDACTED] [REDACTED] de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A tal efecto, una vez quede firme sentencia, será comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

b).- Con condena a la misma a cesar de inmediato en el uso y utilización de la denominación CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO en cualquiera de sus formas o manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirar y destruir cualquier signo distintivo, rótulo o manifestación en el que consten dichas denominaciones tanto en sus locales, como en sus bienes, así como en cualquier documento relativo al tráfico mercantil, tales como facturas, folletos, bolsas, etiquetas, papelería, material publicitario y demás, absteniéndose de utilizar cualquier otra denominación que contenga el vocablo "CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO" y que no pueda distinguirse suficientemente de la marca CAMPEONATO DE ESPAÑA cuya titularidad ostenta la RFEC. Prohibiendo realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo "Campeonato de España de Ciclismo" o cualquier otro que incorpore la denominación "Campeonatos de España de Ciclismo" (o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de RFEC).

c).- Con condena a la FUNDACIÓN [REDACTED] al pago de la totalidad de las costas procesales causadas en primera instancia.

3.- Imponer a la apelante FUNDACIÓN [REDACTED] las costas procesales causadas en esta segunda instancia con su recurso,



sin hacer imposición de las costas causadas con el recurso de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO que es estimado.

Se acuerdan la respectiva devolución y pérdida de los depósitos constituidos por la cada apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelao a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia dictada en apelación 465 firmado electrónicamente por JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO (PON), GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, RAFAEL FUENTES DEVESA