

EDJ 2013/276002

TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 4-12-2013, nº 1559/2013, rec. 221/2011
Pte: Bosch Barber, Francisco

Resumen

Marcas. Prohibición normativa absoluta. El TSJ anula el registro de la marca Clínica del Pilar, que contiene una cruz de color rojo. La Sala recuerda que la jurisprudencia ha prohibido la utilización del emblema de la recurrente, la cruz roja, y en el presente caso, no hay duda de que el gráfico de la marca solicitada coincide con la conocidísima Cruz, emblema de la actora, por difuminada que pueda estar en el signo pretendido, dado que la forma y color de dicha cruz es análoga, con lo que la aplicación de la prohibición de los arts.53 y 54 del Convenio de Ginebra resulta evidente, al prohibir dichos preceptos el empleo, por particulares, o por sociedades del emblema o denominación de Cruz Roja o Cruz de Ginebra, y prohibir a su vez todo signo o denominación que suponga una imitación del mismo, sea cual fuere el objeto de tal empleo (FJ 4).

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas
art.5.1.f , art.5.1.g
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
art.96.1
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1.5 , art.7.1 , art.10.4

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	2
FALLO	3

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

MARCAS

CUESTIONES GENERALES

CONCEPTO

CLASES

Mixtas

En general

Gráfico-denominativas

ACCESO AL REGISTRO

Solicitud

DENEGACIÓN. DISTINTIVO O DENOMINACIÓN

Ya registrada prioritariamente

Otras irrevindicables e inapropiables

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Asociación; Desfavorable a: Administración estatal (funciones ejecutivas)

Procedimiento:Recurso contencioso-administrativo

Legislación

Aplica art.5.1.f, art.5.1.g de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Aplica art.96.1 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Aplica art.1.5, art.7.1, art.10.4 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

Cita art.139.1 de Ley 29/1998 de 13 julio 1998. Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Cita Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

Cita dad.15 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.33.3-2011/0173711

RECURSO 221/2011

SENTENCIA NÚMERO 1559

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan Francisco López de Hontanar

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D^a Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso.

D^a Fátima de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

En la Villa de Madrid, a 4 de diciembre de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 221/2011, interpuesto por Cruz Roja Española, representada por la Procuradora D^a Almudena Galán González, contra resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 31 de enero de 2011, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 8 de febrero de 2010, que había concedido el registro de la marca mixta CLINICA DEL PILAR, num. 2.883.378, con grafico, en clase 44, a la solicitante Clínica Nuestra Señora del Pilar, S.A, no personada en autos.

Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la referida recurrente, representada por la mencionada Procuradora, formalizó su demanda, mediante escrito de fecha 3 de noviembre de 2011, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, y solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso, en caso de ponerse en duda la documental aportada en cuanto a precedentes denegatorios.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 20 de diciembre de 2011, en que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

La solicitante en el expediente no se ha personado en autos, una vez emplazada.

En conclusiones se reiteraron las alegaciones.

TERCERO.- Que por Auto de 12 de enero de 2012 no se dio lugar a recibir a prueba, y se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto; se dejaron las actuaciones pendientes de señalamiento, señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 28 de noviembre de 2013, a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 31 de enero de 2011, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 8 de febrero de 2010, que había

concedido a la solicitante Clínica Nuestra Señora del Pilar, S.A., el registro de la marca mixta, Clínica del Pilar, con grafico, num. 2.883.378, para productos y servicios de la clase 44; servicios médicos; la resolución impugnada acordó desestimar la alzada planteada por la actora oponente, estimando no aplicables las prohibiciones absolutas del art. 5.1.f y g de dicha Ley, ni el cumplimiento de los requisitos del art. 53 del Convenio de Ginebra. La resolución establece que si bien se vislumbra la forma de una cruz en color rojo su especial disposición y diseño disipa cualquier posible confusión, que no se cumplen los requisitos del art. 53 del Convenio de Ginebra y que la marca no establece una diferencia entre lo que sugiere, servicios médicos, y la naturaleza de los reivindicados, que son los mismos.

SEGUNDO.- En la demanda se alega por la actora que su signo está protegido por normas especiales que le otorgan una protección objetiva y absoluta, que son las del Convenio de Ginebra, lo que conlleva la aplicación del art. 5.1.f de la Ley, en cuanto que prohíbe el registro de signos contrarios a la ley, añadiendo que lo prohibido es que el signo de la cruz roja u otro confundible forme parte de un signo distintivo no autorizado por ella, con lo que lo prohibido es la reproducción o imitación del emblema de la actora, además de ser aplicable el art. 5.1.g por poder inducir el signo solicitado a error sobre las características y naturaleza de los servicios distinguidos, además de los múltiples precedentes, incluso judiciales, denegatorios de marcas similares, y siendo de aplicación los arts 96.1 de la C.E. EDL 1978/3879 , 1.5, 7.1 y 10.4 del Código Civil EDL 1889/1 , y la aplicación preferente del Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883, siendo complementaria la aplicación de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 en relación al Convenio de Ginebra, interesando se dicte sentencia, anulando la resolución y denegando el registro de marca concedido.

El Abogado del Estado se opuso a la demanda, en razón a que debe darse primacía al elemento denominativo, que la cruz es totalmente distinta, y no confundible, solicitando la desestimación de la demanda.

En conclusiones se reiteraron las alegaciones.

TERCERO.- De lo actuado en el expediente administrativo se desprende que, en fecha 6 de julio de 2009, la mercantil Clínica Nuestra Señora del Pilar, S.A., solicitó el registro de la marca mixta Clínica del Pilar, con grafico consistente en rectángulo de color negro conteniendo la citada denominación y una cruz difuminada de color rojo, num. 2.883.378, para la clase 44, servicios médicos, oponiéndose Centre Cardiovascular Sant Jordi, S.A., que no es parte en el proceso, y Cruz Roja Española, alegando la protección objetiva y absoluta del grafico de la Cruz Roja, por el Convenio de Ginebra, arts. 53 y 54, y por ello la aplicación de la prohibición del art.5.1.f de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 , los múltiples precedentes denegatorios, incluidas sentencias, además de la prohibición del art. 5.1.g, por inducir a error.; la solicitante contestó a las oposiciones, alegando diferencias graficas y foneticas evidentes, sin error o confusión, y en resolución de 8 de febrero de 2010 se desestimaron las oposiciones y se concedió totalmente el signo solicitado, recurriendo en alzada la actora, reiterando sus alegaciones, desestimándose la alzada por la resolución de 31 de enero de 2011, estimando inaplicable el art. 53 del Convenio de Ginebra, al no reproducir ni imitar el signo interesado el emblema de la Cruz Roja, no produciéndose un abuso del signo, no siendo de aplicación la prohibición del art. 5.1.f, y tampoco la del art. 5.1.g., al no inducir a error, al no establecer la solicitada una diferencia entre los servicios médicos sugeridos y la naturaleza de los mismos.

CUARTO.- En cuanto a las prohibiciones absolutas alegadas, y no aplicadas por la resolución impugnada, debe hacerse constar que las mismas deben ser de aplicación restrictiva, y, en ese sentido, la marca solicitada ab initio guarda diferencias suficientes con el emblema de la actora; al respecto, el art. 5.1.f dispone que no podrán tener acceso al registro los signos que sean contrarios a la Ley, y el art. 5.1.g de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 establece que no podrán registrarse como marca los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; en base a ello la Oficina no ha aplicado las referidas prohibiciones, ni la prohibición del art. 53 del Convenio de Ginebra, y la actora pretende la aplicación de los citados preceptos, entendiendo que el citado Convenio otorga una protección objetiva y absoluta a su signo emblema, en su art. 53, en relación con el art. 96.1 de la C. E., y el Convenio de Paris, lo que conlleva la aplicación de la prohibición del art, 5.1.f, además de ser de aplicación la letra g del precepto, en cuanto a inducción a error en la posibilidad de estar autorizado por la actora.

Al respecto, debe hacerse constar que la jurisprudencia es reiterada en relación a la utilización del emblema de la actora, en el sentido de su prohibición, y en el presente caso, aunque ni fonética ni denominativamente se parezcan los signos, no hay dudas de que el grafico de la solicitada coincide básicamente con la conocidísima Cruz, emblema de la actora, por difuminada que pueda estar en el signo pretendido, dado que la forma y color de dicha cruz es análoga, con lo que la aplicación de la prohibición de los arts. 53 y 54 del Convenio de Ginebra resulta evidente, al prohibir dicho precepto el empleo, por particulares, o por sociedades, públicas o privadas, del emblema o denominación de Cruz Roja o Cruz de Ginebra, y prohibiendo a su vez todo signo o denominación que suponga una imitación del mismo, sea cual fuere el objeto de tal empleo, de lo que deriva indudablemente la aplicación de la citada prohibición objetiva y absoluta, ya que el peculiar diseño de la cruz en el signo en cuestión no impide su asociación con el referido emblema internacional, con lo que, vista la última jurisprudencia del T.S, en el sentido de la aplicación de dicha prohibición, resulta de aplicación la citada prohibición del art. 5.1.f, en relación con los citados preceptos del Convenio de Ginebra, y el art.96.1 de la C.E. EDL 1978/3879 , y la numerosa jurisprudencia al efecto, y sin necesidad de referirse a los múltiples precedentes administrativos denegatorios; por otra parte, resulta incluso aplicable la prohibición del art. 5.1.g, al poder producirse error o confusión, esencialmente en el sentido de poder entenderse marca autorizada por la recurrente, lo que no ocurre en este caso; por todo ello se estima procedente la estimación del recurso planteado y la anulación de la resolución impugnada.

QUINTO.- No procede efectuar declaración en cuanto a las costas procesales, al estimarse la demanda, conforme al art. 139.1 de la LJCA. EDL 1998/44323

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debemos estimar y estimamos la demanda de recurso contencioso-administrativo, interpuesta por la Procuradora D^a Almudena Galán González, en nombre y representación de Cruz Roja Española, contra la resolución, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 31 de enero de 2011, desestimatoria de recurso de alzada frente a resolución, de 8 de febrero de 2010, que había concedido totalmente el registro de la marca mixta Clínica del Pilar, con grafico, conteniendo una cruz de color rojo, num. 2.883.378, para la clase 44, servicios médicos, a la solicitante no comparecida Clínica Nuestra Señora del Pilar, S.A.; y declaramos que dicha resolución no es conforme a derecho, anulando la misma y el registro concedido; todo ello sin efectuar declaración acerca de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección no 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

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

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

D^a Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

D^a Fátima de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 221/2011

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079330022013101543