

# EDJ 2012/111902

TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 9-2-2012, nº 190/2012, rec. 973/2008  
Pte: Cruz Mera, Fátima B. de la

## ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	2
FALLO .....	3

## CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

### MARCAS

#### CLASES

Mixtas

En general

#### ACCESO AL REGISTRO

Prohibiciones

#### DENEGACIÓN. DISTINTIVO O DENOMINACIÓN

Semejanza fonética, gráfica, etc.

#### ANÁLISIS

Comparación de conjunto

Semejanza y similitud

Criterios y elementos

Fonética y gráfica

## FICHA TÉCNICA

### Legislación

Cita art.5.1 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Cita art.139 de Ley 29/1998 de 13 julio 1998. Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Cita art.5.1, art.11 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas

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

Cita CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2008/0103856

RECURSO 973/2008

SENTENCIA NÚMERO 190

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D<sup>a</sup> Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D<sup>a</sup> Fátima Blanca de la Cruz Mera

-----

En la Villa de Madrid, a nueve de febrero de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 973/2008, interpuesto por "HENKEL IBERICA, S.A.", representado por el Procurador D. Jaime Gafas Pacheco, contra la Resolución dictada el 10 de abril de 2007 por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 29 de mayo de 2007, por la que se concedía la inscripción de la marca num. 2.719.492 "Mistol Balsam Higiene Total Extra. Higiene" (mixta), para distinguir productos de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; lejías; prelavaciones para limpiar, abrillantar, pulir y desengrasar; jabones y lavavajillas), denegándola. Ha sido parte demandada y codemandada la Oficina de Patentes y Marcas, estando representado por el Abogado del Estado y CRUZ ROJA ESPAÑOLA, estando presentado por la Procuradora D<sup>a</sup> Almudena Galán González.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2009, 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.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada y codemandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 9 de junio de 2009 por el Abogado del Estado y 31 de julio de 2009 por la Procuradora D<sup>a</sup> Almudena Galán González en nombre y representación de Cruz Roja Española, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.- Que por auto de fecha 9 de abril de 2012 no ha lugar al recibimiento a prueba del presente recurso y, no considerándose 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 votación y fallo del presente recurso el día 9 de febrero de 2012 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D<sup>a</sup> Fátima Blanca de la Cruz Mera.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la Resolución dictada el 10 de abril de 2007 por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 29 de mayo de 2007, por la que se concedía la inscripción de la marca num. 2.719.492 "Mistol Balsam Higiene Total Extra. Higiene" (mixta), para distinguir productos de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; lejías; prelavaciones para limpiar, abrillantar, pulir y desengrasar; jabones y lavavajillas), denegándola.

La precitada resolución estimatoria del recurso de alzada tras considerar, en aplicación del artículo 5.1. f) y g) de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre EDL 2001/44999, que la marca mixta solicitada "incorpora una cruz roja de aspecto muy similar, si no idéntico, al protegido por el mencionado Convenio", consideró que no era compatible con la marca oponente "Cruz Roja".

SEGUNDO.- El recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada aduciendo, en síntesis y tras enumerar una serie de precedentes, que la visión en conjunto de la marca solicitada difiere de la oponente, pues la cruz que incorpora en su gráfico no es sino un elemento adicional a la marca "Mistol", notoria, que además incorpora otros vocablos que la diferencian totalmente, por lo que no se incurre en la prohibición del art. 5.1.f) de la Ley de Marcas EDL 1988/13320.

La Administración demandada sostiene la validez del acto recurrido y la parte codemandada alega, con cita también de precedentes, que el gráfico de la marca solicitante puede inducir a confusión o a riesgo de asociación.

TERCERO.- Examinadas las alegaciones vertidas por las partes, ha de examinarse si resulta de aplicación al caso de autos la vulneración del derecho al uso exclusivo del signo de la cruz roja como emblema propio, que deriva de la legislación internacional que aduce la resolución recurrida (Convenio de Ginebra de 1949) y que está respaldado por la legislación nacional sobre marcas.

Como ya afirmó esta Sección en la sentencia de 29 de septiembre de 2011, resolviendo el recurso num. 308/2008, "Esta semejanza de planteamientos con recursos anteriores se traduce, como dice la STS de 13 de julio de 2005, en la articulación de motivos sustancialmente idénticos, y no puede por menos que llevar a una conclusión análoga a la de dichos recursos que, en síntesis, se puede enunciar de

la siguiente forma: el derecho que ostenta la parte actora al uso exclusivo del signo y de la denominación de la cruz roja supone que no pueden aceptarse como marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimientos -o elementos integrantes de los mismos-, denominaciones o signos gráficos en forma de cruz que induzcan a la confusión con los pertenecientes a la entidad benéfica recurrente universalmente conocidos; pero ello, a la vez, no implica que la cruz no pueda emplearse como elemento gráfico en cualquiera de dichos signos representativos (marcas, nombres comerciales, rótulos) cuando por su configuración o por el resto de los elementos gráficos o denominativos que le acompañan no pueda considerarse una imitación de los reservados a la entidad de la Cruz Roja. Pues en definitiva, la protección al uso exclusivo de la denominación y del signo de la cruz roja es la que deriva del citado artículo 53 del Convenio de Ginebra de 1949, que tiene, en lo que aquí importa, el siguiente tenor: "El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que no sean las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denominación de " cruz roja " o de "cruz de Ginebra", así como de cualquier otro signo o de cualquier otra denominación que sea una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la finalidad de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha anterior de adopción. (...)"

En consecuencia, continúa la precitada Sentencia, "el uso de la denominación o del signo de la cruz roja en sí mismos o en forma que pueda considerarse imitación de los reservados a la institución ahora recurrente quedaría incurso en varias de las prohibiciones absolutas del artículo 11 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 ya que, en principio, podrían afectarle las contenidas en las letras e), h) e i). En el primer caso -letra e)-, por la propia prohibición del uso de dichos signos o imitaciones contenida en el referido Convenio, lo que supone claramente que dicho uso está "prohibido por la ley", representada en este caso por el citado Convenio. En el segundo caso -letra h)-, porque tal uso podría inducir al público al error sobre la naturaleza o características de los productos o servicios, al poder asociarlos con productos o servicios proporcionados o avalados por dicha institución. Finalmente, la prohibición de la letra i) operaría, en su caso, de entenderse que el emblema de la cruz roja quedaba afectado por la prohibición del artículo 6 ter 1.b) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, tal como reclama la entidad actora y afirma la Sala de instancia.

Ahora bien, para que tales prohibiciones entren en juego es preciso una semejanza del signo solicitado con el emblema protegido, de tal forma que se pueda entender que existe una imitación del mismo o que se produce un riesgo de confusión o asociación entre ambos. Por consiguiente, a la hora de comprobar la registrabilidad de una marca será preciso confrontar ésta con el emblema de la cruz roja de la entidad actora y comprobar si incurre en un parecido que pueda suscitar confusión entre ambos o dudas sobre la pertenencia del signo a la institución de la Cruz Roja".

CUARTO.- Para resolver el presente litigio se hace preciso poner de relieve que para poder determinar la confundibilidad de los signos distintivos en pugna, un emblema y la marca solicitada, han de tenerse en consideración todos los elementos en conjunto que conforman ambos, gráficos y denominativos, no siendo admisible una disociación de cada uno de los posibles componentes pues el criterio esencial y preferente debe consistir en que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia, acentuación o la imagen en pugna, tras un parangón sintáctico, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos en pugna, buscando el significado de las palabras, o su etimología, o un determinado elemento gráfico, puesto que para la convivencia sea posible lo fundamental es que los signos que se presentan no induzcan, en algún aspecto, a error o confusión al consumidor.

Esto es, la comparación a efectuar no puede basarse, hasta el punto de erigirse en el sustento esencial, en un componente aislado de uno de los signos en pugna pues el elemento prevalente ha de ser la estructura total, sin que podamos desdeñar, aunque con carácter secundario, el elemento conceptual o semántico de los signos enfrentados (criterio que puede atenuar o disminuir, pudiendo llegar incluso a excluir, un parecido inicial), ni la naturaleza de los objetos o los servicios que se relacionan con cada uno de los signos distintivos, pues estos criterios indirectos nos permitirán matizar, con mayor índice de fijeza, el eventual riesgo de confusión que pueda existir en el consumidor.

En el caso concreto que examinamos, la marca solicitada incorpora una cruz roja idéntica a la protegida por la oponente, de modo que una visión en conjunto de aquélla puede inducir a error o confusión en el consumidor, no respecto al ámbito aplicativo, pero sí en el sentido de poder considerar que la Cruz Roja ofrezca algún tipo de colaboración, patrocinio o apoyo a la marca en cuestión. Por ello debe desestimarse el recurso, sin que la solución adoptada en este caso, en aplicación de las normas legales y jurisprudencia citadas anteriormente, pueda variar en atención a precedentes administrativos no vinculantes.

QUINTO.- Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139 LJCA EDL 1998/44323 , no son de expresa imposición a las partes.

VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española EDL 1978/3879 ,

## FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Gafas Pacheco, en nombre y representación de "Henkel Ibérica, S.A." contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de abril de 2008, que se confirma por resultar ajustada a Derecho, sin costas.

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 num. 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 Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D<sup>a</sup> Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

D<sup>a</sup> Fátima Blanca de la Cruz Mera

**Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079330022012100654**