



Roj: **STS 4676/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:4676**

Id Cendoj: **28079130032013100258**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **27/09/2013**

Nº de Recurso: **3136/2012**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil trece.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número **3136/2012** interpuesto por la CRUZ ROJA ESPAÑOLA, representada por la Procurador D<sup>a</sup>. Almudena Galán González, contra la sentencia dictada con fecha 3 de mayo de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1408/2008, sobre inscripción de la marca mixta "Grupo Hospitalario Modelo"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "SANATORIO QUIRÚRGICO MODELO, S.L.", representado por la Procurador D<sup>a</sup>. Alicia Casado Deleito.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** La Cruz Roja Española interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1408/2008 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de abril de 2008, confirmado en alzada el 11 de agosto siguiente, que concedió el registro de la marca mixta número 2.767.122, "Grupo Hospitalario Modelo".

**Segundo.-** En su escrito de demanda, de 21 de junio de 2010, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el presente recurso contencioso-administrativo y revocando el acuerdo recurrido que concedió la solicitud de registro de marca nº 2767122 'Grupo Hospitalario Modelo', por las razones aquí expuestas y acordando en su lugar la denegación". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

**Tercero.-** El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de abril de 2010, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". Por otrosí no solicitó el recibimiento a prueba.

**Cuarto.-** "Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L." contestó a la demanda con fecha 28 de septiembre de 2010 y suplicó a la Sala sentencia "desestimando el presente recurso y declarando ser conforme a derecho la resolución recurrida de fecha 14 de abril de 2008 que concedió la marca española nº 2.767.122/4 'Grupo Hospitalario Modelo', Clase 44<sup>a</sup>, así como a la posterior desestimación con fecha 11 de agosto de 2008 del recurso formulado contra dicha resolución por parte de la actora Cruz Roja Española".

**Quinto.-** No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cruz Roja Española, representada por el Procurador D<sup>a</sup>. Almudena González García, contra la resolución dictada 11 de agosto de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de abril de 2008, por la que se concedía la inscripción de la marca



2.767.122 'Grupo Hospitalario Modelo' (mixto), la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

**Sexto.**- Con fecha 3 de octubre de 2012 Cruz Roja Española interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número **3136/2012** contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción del artículo 24 de la Constitución en relación con los artículos 1214 y concordantes del Código Civil y de las reglas de la sana crítica".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "incongruencia omisiva de la sentencia en relación con la Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra de 18 de febrero de 1918".

Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "infracción del artículo 53 (en relación con el 44 y 54) del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en campaña, de 12 de agosto de 1949 (en adelante, 'Convenio de Ginebra') en relación con el artículo 5.1.F) de la Ley 17/2001, de Marcas".

**Séptimo.**- Por escrito de 28 de febrero de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó sentencia "en los términos que resultan de las consideraciones que anteceden".

**Octavo.**- "Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L." se opuso al recurso con fecha 8 de marzo de 2013 y suplicó a la Sala su desestimación con imposición de las costas a la recurrente.

**Noveno.**- Por providencia de 29 de mayo de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.**- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de mayo de 2012, desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1408/2008, interpuesto por la Cruz Roja Española contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.767.122/4, "Grupo Hospitalario Modelo", para distinguir productos de la clase 44 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios médicos, clínicos y hospitalarios".

A la inscripción de la marca número 2.767.122/4, "Grupo Hospitalario Modelo", solicitada por "Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L.", se había opuesto la Cruz Roja Española sobre la base de la "protección del gráfico de Cruz Roja por el Convenio Internacional de Ginebra, en relación con el art. 5.1 F de la Ley de Marcas", invocando numerosos precedentes administrativos y judiciales favorables a su tesis.

**Segundo.**- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que en el caso de autos "no se cumplen los fundamentos de la prohibición recogida en los preceptos arriba citados, dado que al ser el diseño gráfico solicitado perfectamente distinto del emblema de La Cruz Roja, no se vulneran los derechos protegidos por la entidad recurrente, y, por otra parte, no cabe riesgo de inducir al consumidor a confusión en cuanto al origen empresarial de los servicios que la marca en cuestión pretende proteger".

Al mantener en alzada su decisión precedente, la Oficina Española de Patentes y Marcas rechazó que la inscripción del signo solicitado vulnerase el artículo 5.1.f) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con el artículo 53 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Afirmó a estos efectos que "la marca solicitada constituida por un elemento denominativo 'Grupo hospitalario Modelo' y junto a él, un elemento gráfico que consiste en dos tramos angulares simétricos enfrentados por sus vértices que son redondeados presentado un diseño gráfico que resulta en su configuración perfectamente diferenciado del emblema notoriamente conocido de la Cruz Roja".

**Tercero.**- El tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo tras concluir que era "evidente la disparidad denominativa, fonética, y gráfica de la marca solicitada con el símbolo de la Cruz Roja, no existiendo ni el más mínimo indicio de riesgo de confusión en el público, o riesgo de asociación". Previamente había afirmado lo siguiente:

"[...] En el caso concreto que examinamos, concesión de una marca, que la entidad actora considera incompatible con emblema de la Cruz Roja, consideración que no compartimos por varios motivos. En primer lugar, porque, aunque se pretenda sostener lo contrario, es frecuentísimo en el ámbito sanitario, que se use el símbolo de la cruz para señalar determinados establecimientos o servicios relacionados con



él, como Hospitales o Farmacias. Pero, sobre todo, porque la marca concedida no incluye en su gráfico ninguna cruz, sino un elemento gráfico que consiste en dos tramos angulares simétricos enfrentados por sus vértices que son redondeados presentado un diseño gráfico, de color rojo, que resulta en su configuración perfectamente diferenciado del emblema notoriamente conocido de la Cruz Roja y, acompañando este gráfico, figura el elemento denominativo 'Grupo Hospitalario Modelo', tratándose por tanto de una marca mixta, gráfico-denominativa".

**Cuarto.-** El recurso de casación es admisible, frente a lo que objeta la parte recurrida, pues el escrito de preparación, además de aducir un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, contiene, respecto de los otros dos motivos, el juicio de relevancia exigido en aquel trámite procesal.

De los tres motivos de casación que formula la Cruz Roja Española rechazaremos sin necesidad de mayores consideraciones el segundo, en el que se denuncia al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional la supuesta "incongruencia omisiva de la sentencia en relación con la Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra de 18 de febrero de 1918". Aun cuando ciertamente la Sala no haga una referencia expresa a dicha Real Orden, debe tenerse en cuenta que su contenido fue alegado por la demandante en cuanto establecía la prohibición de utilizar símbolos o emblemas análogos o equivalentes al de la Cruz Roja, analogía respecto de la cual se pronuncia -para descartarla- la sentencia.

Estimaremos, por el contrario, el tercer motivo casacional precisamente acogiendo como premisa las consideraciones que hacíamos en nuestra sentencia de 13 de julio de 2005 (recurso de casación 8068/2002) sobre la especial protección que debe otorgarse al uso exclusivo del emblema de la Cruz Roja.

Sin necesidad de reiterar nuevamente aquellas consideraciones -algunas de las cuales el tribunal de instancia transcribe en el fundamento jurídico tercero de la sentencia ahora impugnada- su aplicación al caso de autos conducirá precisamente a la solución opuesta a la que aquél adopta. Pues, frente a lo mantenido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el gráfico cuya inscripción registral se ha otorgado en este caso para identificar unos determinados servicios sanitarios, clínicos y hospitalarios, en color rojo y con una forma parecida a la de una cruz, puede muy fácilmente confundirse, de modo especial si se observa desde una cierta distancia, con el emblema o signo característico de la Cruz Roja, merecedor de la protección internacional que deriva del artículo 53 del Convenio de Ginebra de 1949,

Recordaremos que la descripción del gráfico objeto de litigio que hacían tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia subrayaba que constaba de "dos tramos angulares simétricos enfrentados por sus vértices que son redondeados". El propio tribunal reconocía, pues, que el signo distintivo presentado por "Sanatorio Quirúrgico Modelo, S.L." venía a coincidir en su estructura básica con el de una cruz, y precisamente de color rojo, para distinguir servicios relacionados con la salud. Aun cuando el Tribunal propugnaba el carácter diferenciador de la expresión "Grupo Hospitalario Modelo", a este factor denominativo no se le puede otorgar efecto relevante pues el público que lo percibe junto al emblema de la "cruz" roja puede ser inducido a pensar que se trata de un grupo hospitalario (o edificio) relacionado con la Cruz Roja en cuanto organización. Lo realmente característico es, pues, en este caso, el signo gráfico en forma muy parecida a la de una cruz, de color rojo, signo que, a juicio de esta Sala, con suma facilidad puede inducir a la confusión de los usuarios haciéndoles creer que los servicios sanitarios amparados por él están vinculados a la entidad benéfica recurrente.

**Quinto.-** Lleva razón el tribunal de instancia al afirmar -frente a las correlativas alegaciones de la demandante en materia de comparación de marcas los precedentes jurisprudenciales tienen un valor relativo, dado el casuismo imperante. Pero también es cierto que, en este caso no se trata tanto de aplicar las prohibiciones de registro relativas sino las absolutas (y tanto más si su origen es un Convenio Internacional) y que el uso de signos distintivos que incluyan gráficos más o menos similares a las cruces de color rojo, para identificar servicios relacionados con la salud, debe admitirse únicamente cuando no quepa duda de su inconfundibilidad con el emblema propio de la Cruz Roja.

Ya hemos señalado que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid transcribe en extenso lo que podríamos denominar "doctrina general" sobre esta materia, expuesta nuestra sentencia la sentencia de 13 de julio de 2005. En ella hacíamos dos advertencias significativas:

A) Que -en contra de lo que sostenía el tribunal de instancia, aun cuando no casamos el fallo- "la notoriedad de la labor y actividades de la Cruz Roja [...] no puede emplearse, en un sentido contrario a sus intereses, como un elemento de atenuación de la intensidad de su protección, sino que, al contrario, ha de interpretarse siempre y en todo caso como un dato que conduce a una consideración más restrictiva de todo signo que pudiera suscitar error, confusión o asociación con ella".



B) Que "[...] 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".

Y si respetábamos entonces el juicio de instancia sobre la inexistencia del riesgo de confusión era a la vista de las características diferenciales específicas del distintivo objeto de aquel litigio, consistente en una letra "H" de peculiar configuración. En el caso que ahora nos ocupa, por el contrario, consideramos que el juicio de (no) confundibilidad que realiza la Sala de instancia no puede ser mantenido, desde la perspectiva "más restrictiva" a la que antes hacíamos referencia. Por un lado, otorga una relevancia excesiva al componente denominativo del nuevo signo, relevancia rechazable precisamente porque lo más visible por el público, y lo que puede inducir a la confusión, es la parte gráfica, de especial significación visual. Por otro lado, insistimos en que el diseño gráfico admitido, de relativa simplicidad, se percibe visualmente (sobre todo en la distancia) como una figura análoga a la cruz de color rojo sobre fondo blanco, esto es, al emblema reservado internacionalmente a la Cruz Roja. Si a ello unimos que la nueva marca se proyecta sobre servicios médicos, clínicos y hospitalarios, que son los propios de las actividades de aquella organización benéfica, el riesgo de confusión se acrecienta.

**Sexto.**- Procede, pues, estimar el recurso de casación y, por las mismas razones, la demanda del recurso contencioso-administrativo. Y en virtud de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no ha lugar a imponer las costas ni de la instancia ni de la casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

## FALLAMOS

**Primero.**- Estimar el recurso de casación número **3136/2012** interpuesto por Cruz Roja Española contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 3 de mayo de 2012 en el recurso 1408 de 2008, que casamos.

**Segundo.**- Estimar el recurso contencioso-administrativo 1408/2008 y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de abril de 2008, confirmado en alzada el 11 de agosto siguiente, procediendo la denegación del registro de la marca gráfica número 2.767.122, "Grupo Hospitalario Modelo".

**Tercero.**- No hacer imposición de las costas procesales ocasionadas en la instancia ni en la casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.