



Roj: **STS 4868/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:4868**

Id Cendoj: **28079130032016100437**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **08/11/2016**

Nº de Recurso: **3395/2015**

Nº de Resolución: **2393/2016**

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **DIEGO CORDOBA CASTROVERDE**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En Madrid, a 8 de noviembre de 2016

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación con el número 3395/2015 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Domingo Lago Pato en nombre y representación de la entidad Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, bajo la dirección Letrada de Don Fernando Ron Martín, contra sentencia de fecha 3 de julio de 2015 dictada en el Procedimiento Ordinario 546/2013 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid . Siendo partes recurridas la Procuradora de los Tribunales Doña María José Moruno Cuesta en nombre y representación de APAF-Asociación Profesional de Administradores de Fincas, bajo la dirección Letrada de Don José Alejandro Garrido Castro y el Abogado del Estado, en la representación que ostenta.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **Diego Cordoba Castroverde**

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor:

<<FALLAMOS.-

Que desestimamos el recurso interpuesto por "CONSEJO GENERAL DE COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución. Las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía de 1.500 euros relativa a honorarios de Letrados de las dos partes recurridas (750 euros por cada una de ellas); más los derechos arancelarios de Procurador también de las dos partes recurridas>>.

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de la entidad Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, presentó escrito ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando el recurso de casación contra la misma. Por diligencia de ordenación se tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, El representante legal del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2015 (rec. 546/2013) por la que se desestimó el recurso interpuesto por dicha entidad contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de febrero de 2013 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución que concedió la marca nº 3.013.673 "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" (mixta) para la clase 35 del Nomenclátor internacional.

El recurso se funda en los siguientes motivos de casación:



1º El primer motivo denuncia la infracción de los artículos 5.1.a) y b) de la Ley de Marcas 17/2001, relativo a las prohibiciones absolutas por entender que la marca "APAF ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" carece de carácter diferenciador o distintivo que exigen el art. 4.1 y el art. 5.1.b) de la Ley de Marcas, pues se componen de 4 términos (Asociación, Profesional, Administradores, Fincas) ninguno de los cuales permite distinguir esta denominación de cualquier otra, siendo términos genéricos. Y respecto de la abreviatura "APAF" no es más que un acrónimo de los 4 términos genéricos antes referidos. Invocando la doctrina sentada en la STS de 16 de febrero de 2011.

Estos términos son de uso común para distinguir los servicios de administradores de finca, sin que exista una labor creativa en la simple adición de estos cuatro vocales ni tampoco existe capacidad de diferenciar realmente unos servicios de la clase 35.

2º El segundo motivo, invoca la infracción del art. 5.1.c y d) de la Ley de Marcas, por entender que la sentencia de instancia incurre en un error al afirmar que el conjunto gráfico denominativo de cada una de ellas tiene individualidad propia, pues las palabras usadas no tiene distintividad para diferenciar los servicios de la clase 35 (trabajos de oficina, publicidad y administración comercial), pues los vocablos que la integran se usan habitualmente para distinguir servicios de las asociaciones de administradores de fincas y son términos habituales en el lenguaje común.

La incorporación del acrónimo (APAF) no permite entender que ofrezca una imagen distintiva respecto de los servicios a prestar que le permita diferenciarla de otros servicios en los que se usan esos mismos términos genéricos, invocando, de nuevo la doctrina sentada en la sentencia de 16 de febrero de 2011 (fundamentos jurídicos segundo y quinto) puesto que la marca objeto de este recurso no permite distinguir suficientemente los servicios de la entidad solicitante respecto de otros competidores.

3º El tercer motivo denuncia la infracción del art. 5.1.g) de la Ley de Marcas 17/2001, pues la marca recurrida induce a engaño y error sobre la existencia de una vinculación oficial o de carácter oficial de la entidad solicitante como asociación de administradores de fincas y no solo induce a engaño sobre el carácter oficial sino porque solicitada para trabajos de oficina o publicidad transmite un mensaje engañoso de servicios de otro tipo y otra clase diferente: los servicios de administración de fincas y los servicios prestados a los asociados de colectivos de administradores de fincas.

La entidad solicitante es una entidad meramente privada (una sociedad limitada mercantil y privada) que ni es ni ha sido nunca una asociación oficial ni un Colegio Profesional y, sin embargo, de la lectura de su marca, un observador normal deduce que se trataría de prestar los servicios propios de una asociación oficial de la clase 36 del nomenclátor. En definitiva, induce a error en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se protegen.

4º El motivo cuarto denuncia la infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, pues la marca cuya inscripción se pretende se ha limitado a añadir unas siglas a la marca precedente y prioritaria por lo que no aporta ningún diferenciación. Y respecto a los productos o servicios protegidos existe una evidente similitud entre los servicios de administración de finca y de administración comercial o trabajos de oficina.

5º El motivo cuarto bis denuncia la infracción del art. 6.1.b de la Ley de Marcas 17/2001 por entender que el juicio comparativo realizado por la sentencia recurrida no ha sido correcto, sino manifiestamente erróneo, pues en la comparación de los signos distintivos el elemento denominativo prevalece sobre el componente gráfico. Y en este caso el componente denominativo, fonético y conceptos son iguales.

6º El motivo quinto denuncia la infracción del art. 6.1.b de la Ley de Marcas 17/2001. La entidad solicitante de la marca impugnada la solicitó para productos de la clase 35 (publicidad y trabajos de oficinas) pero la usa para la prestación de servicios de la clase 36 en donde se contemplan específicamente la administración de fincas. De hecho la marca solicitante contiene solo y exclusivamente vocablos referidos a servicios "profesionales de los administradores de fincas".

7º El motivo sexto denuncia la infracción de la jurisprudencia sobre la valoración de la interdependencia de los signos o productos o servicios enfrentados en su conjunto.

Y suplicando a la Sala: <<[...] con estimación de este recurso de casación, case y anule la Sentencia de instancia, y dicte nueva Sentencia en la que, acogiendo los motivos de casación a que se refiere el presente escrito, declare la nulidad de la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27/02/2013 y decrete la nulidad de la marca recurrida nº 3.013.673 "APAF Asociación Profesional de Administradores de Fincas" de la clase 35>>.

CUARTO.- Con fecha 15 de febrero de 2016 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencia por la que se pone de manifiesto a las partes, para alegaciones por



el plazo de diez días, la posible concurrencia de causa de inadmisión en relación con el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

Evacuado dicho trámite la Sala dictó Auto de fecha 9 de junio de 2016 , en el que se acuerda: << 1º.- Inadmitir los motivos cuarto, cuarto bis, quinto y sexto del recurso de casación nº 3395/2015 interpuesto por la representación procesal del "Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas" contra la sentencia de 3 de julio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) en el recurso 546/2013 .

2º .- Admitir los motivos primero, segundo y tercero del presente recurso de casación; y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección 3ª de esta Sala, de conformidad con las reglas de reparto de asuntos>>.

QUINTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días, formalizaran escrito de oposición, lo que realizó el Abogado del Estado, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala: <<[...] y previos los trámites de rigor, dicte Sentencia desestimándolo, por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada, con imposición de costas a la contraparte>>.

Por su parte, la representación procesal de APAF-Asociación Profesional de Administradores de Fincas, presentó escrito oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala: <<[...] dicte sentencia desestimando el mismo, por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada, con expresa imposición de costas a la parte contraria>>.

SEXTO.- Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 2 de noviembre de 2015, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas contra la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2015 (rec. 546/2013) por la que se desestimó el recurso interpuesto por dicha entidad contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de febrero de 2013 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución que concedió la marca nº 3.013.673 "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" (mixta) para la clase 35 del Nomenclátor internacional.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas es titular de la marca prioritaria "ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA" inscrita para la prestación de los servicios de las clases 36, 41 y 45 (administración de fincas, promoción de inmuebles, educación y formación, servicios jurídicos, de seguridad, servicios de un asociación a sus asociados etc [...]).

Con objeto de delimitar la cuestión controvertida que será analizada en esta sentencia, debe ponerse de manifiesto que de los siete motivos de casación formulados en el escrito de interposición, tan solo los tres primeros han sido admitidos y a ellos debemos ceñirnos. Los restantes motivos (motivo cuarto, cuarto bis, quinto y sexto) fueron inadmitidos por Auto de la Sección Primera de este Tribunal de 9 de junio de 2016 .

SEGUNDO . El objeto del presente recurso queda, pues, circunscrito a determinar si la sentencia impugnada al confirmar la resolución administrativa que permitió la inscripción de la marca "APAF ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" (mixta) para productos de la clase 35 (publicidad, gestión comercial, administración comercial, trabajos de oficina) infringe las previsiones contenidas en el 5.1.a), b), c), d) y g) de la Ley de Marcas 17/2001, relativo a las prohibiciones absolutas.

El artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas establece como prohibiciones absolutas la imposibilidad de registrar como marcas los signos siguientes:

<<a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la presente Ley .

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.



d) *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*

[...]

g) *Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio>>.*

Tanto la consideración individual de cada uno de los vocablos que componen la marca solicitante como la apreciación conjunta de la misma "APAF ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" incurre en varias de las prohibiciones absolutas previstas en el art. 5.1 de la Ley de Marcas, especialmente las contenidas en los apartados b) c) d) y g).

En primer lugar porque cada los vocablos utilizados son genéricos y sin fuerza identificadora alguna induciendo al destinatario al error de que los servicios prestados por dicha empresa se corresponden con la actividad profesional y colegiada de administradores de fincas y que los presta precisamente las asociación profesional oficial que representan a este colectivo.

La actividad de "administradores de fincas" es habitual para designar en el lenguaje común los servicios de aquellos profesionales que comprende el gobierno y conservación de los bienes, asesoramiento de las cuestiones relativas a los bienes inmuebles y muy específicamente la gestión de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, para cuyo ejercicio, según dispone el Decreto 693/1968, de 1 de abril, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas, <<será requisito indispensable estar colegiado en la Corporación profesional que se crea por el presente Decreto>>. Para ello se constituyeron diferentes colegios profesionales territoriales de Administradores de fincas al amparo del Real Decreto 1612/1981, de 19 de junio, que se integran en el Consejo General de Colegios de Administradores de fincas, que se configura como una Corporación de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que integra los diferentes Colegios Territoriales de la profesión, que se rige por la Ley 2/1974, de 13 de Febrero, de Colegios Profesionales.

De modo que el usuario medio puede percibir que los servicios que presta una empresa cuya marca se denomina "APAF ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" se corresponde con los propios de los colegios profesionales oficiales de administradores de fincas y no con servicios de una empresa privada que presta servicios que, en principio, no están relacionados con esta actividad profesional. Y decimos, en principio, porque los servicios para los que se solicita la inscripción no son los propios de administración de fincas (incluidos en la clase 36) sino para la prestación de servicios de publicidad, gestión comercial, administración comercial, trabajos de oficina (clase 35). Es cierto que los servicios descritos en ambas categorías del nomenclátor se encuentran íntimamente conectados, pero ello introduce un mayor riesgo y refuerza, aun más, la prohibición de su inscripción, pues si se pretende prestar servicios por completo ajenos a la administración de fincas, la denominación elegida induce a un error o confusión en el usuario; y si, por el contrario, se pretenden prestar tales servicios, pese a que la solicitud no está prevista para esta clase del nomenclátor, se estaría inscribiendo dicha marca para una categoría genérica del nomenclátor que abarca servicios de gestión y oficina que permitiese finalmente prestar los servicios propios de la profesión colegiada de administradores de fincas.

La incorporación del vocablo "APAF" no impide apreciar tal prohibición, pues constituye un mero acrónimo de "ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" por lo que, con independencia del riesgo de confusión con la marca inscrita por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, la marca inscrita es genérica y constituye la expresión habitual, por la que se conoce en el lenguaje común a las corporaciones oficiales que representan a esta profesión colegiada. Denominación que debe quedar reservada para las asociaciones corporativas oficiales, sean estas territoriales o estatal, que agrupen a los colegiados que ejercen esta profesión.

En definitiva, en un análisis conjunto y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo recaída acerca de la prohibición absoluta aquí examinada, se desprende que la locución citada, contiene vocablos que exclusivamente se componen de términos descriptivos de la asociación que aglutina a los colegiados que ejercen una actividad profesional conocida y organizada a través de colegios profesionales de base corporativa, sin configurarse en su conjunto como un signo novedoso y de fantasía para distinguir los servicios que presta. Y como ya sostuvimos en la STS, Sala 3ª, Sec. 3ª, de 27 de abril de 2015 (rec. 3888/2013), en aquella ocasión con relación a la marca "«Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura», pero cuya doctrina resulta trasladable al caso que ahora se enjuicia, no resulta irrazonable pensar que el demandante individual o colectivo de los servicios reivindicados por la marca solicitante podría incurrir en el error de creer que los servicios prestados por la empresa privada que pretende la inscripción de esta marca están avalados



por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, como entidad corporativa que agrupa a los colegiados que prestan las funciones propias de esta profesión, carácter del que carece la entidad solicitante como ella misma reconoce en su escrito de contestación al recurso de casación, afirmando que "en ningún momento mi representada se ha publicitado de manera explícita o implícita como un órgano colegial, sino más bien al contrario, estableciendo de manera clara que se trata de una asociación y no de colegio profesional alguno" añadiendo más adelante que "en cuanto a la afirmación de que se produce la confusión de la marca de mi representada pretendiendo el respaldo de una institución oficial, afirmamos que nunca ha existido ambición de vinculación con ningún colegio de Administradores de fincas, sin más bien al contrario...". Por ello, si como ella misma admite carece de cualquier vinculación con las Asociaciones y los Colegios profesionales de administradores de fincas ni pretende tenerlo, la utilización de la denominación pretendida induce a confusión y propicia que el consumidor medio pueda llegar a la conclusión contraria, que debe ser evitada, pudiendo elegir otros muchos distintivos de fantasía que no induzcan a pensar en el destinatario que los servicios los presta un colegio profesional oficial.

TERCERO . Costas.

Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso de casación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido **PRIMERO.-** Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por el representante legal del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas contra la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2015 (rec. 546/2013) que se casa y anula. **SEGUNDO.-** Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 2012 y contra la resolución de 27 de febrero de 2013 que la confirma en reposición, por las que se accedió a la concesión de la marca nº 3.013.673 "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" (mixta) para la clase 35, anulando la resoluciones administrativas impugnadas y acordando, en consecuencia, la denegación de la marca solicitada. **TERCERO.-** No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Pedro Jose Yague Gil D. Eduardo Espin Templado D. José M. Bandrés Sánchez Cruzat D. Eduardo Calvo Rojas D^a. Maria Isabel Perello Domenech D. Jose Maria del Riego Valledor D. **Diego Cordoba Castroverde** D. Angel Ramon Arozamena Laso **PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente **D. Diego Cordoba Castroverde** , estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.