

LAURA CARRION RUBIO

Procuradora de los Tribunales

Móvil 626 351 146

lauracarrionrubio@gmail.com

Ldo.: ÁFRICA BENEYTO GONZÁLEZ-BAYLÍN

Su ref.: Mi ref.: 4822

Rdo.: COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y

ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

Notificado: 25/05/2023

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA**

Vía Laietana, 56, 3ª planta 08003 Barcelona
93 344 00 50

Recurso SALA TSJ 3268/2021 - Recurso ordinario 224/2021 FASE: DA

NIG: 08019 - 33 - 3 - 2021 - 0006126

Parte actora: COL.LEGI OFICIAL D'ODONTOLEGS I ESTOMATOLEGS DE CATALUNYA

Representante de la parte actora: RICARD RUIZ LOPEZ

Parte demandada: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Y COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

Representante de la parte demandada: ABOGADO DEL ESTADO y LAURA CARRION RUBIO

En aplicación de la normativa española y Europea de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable hágase saber que los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento tienen la condición de confidenciales, y está prohibida la transmisión o comunicación a terceros por cualquier medio, debiendo ser tratados única y exclusivamente a los efectos propios del proceso en que constan, bajo apercibimiento de responsabilidad civil y penal.

SENTENCIA Nº 1927/2023

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTA

Dª. María Luisa Pérez Borrat

MAGISTRADOS

Dª. María Fernanda Navarro de Zuloaga

Dª. Asunción Loranca Ruilópez

En Barcelona, a 24 de mayo de dos mil veintitrés.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY esta sentencia para resolver el recurso ordinario arriba referenciado, en materia de patentes y marcas, interpuesto por el **COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA**, representado por el Procurador de los Tribunales D. RICARD RUÍZ LÓPEZ y asistido por el Abogado D. Arturo Canela Giménez, contra la

Administración demandada, la **OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**, actuando en nombre y representación de la misma el/la Abogado del Estado. Ha comparecido como parte codemandada el **COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA**, representada por la Procuradora de los Tribunales D^a LAURA CARRIÓN RUBIO, y asistida por la Abogada María África Beneyto González.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. D^a. María Luisa Pérez Borrat, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte actora, debidamente representada y asistida, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada que se especificará en el primer fundamento de la presente.

SEGUNDO: Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción. Las partes despacharon demanda y contestación, respectivamente, dentro del plazo y con los requisitos legales suplicando la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, según el caso, y articularon las demás peticiones que tuvieron por conveniente, en los términos que aparece en los mismos.

TERCERO: Se continuó el proceso por los trámites legales, en los términos que resulta de las actuaciones.

CUARTO: Se señaló para votación y fallo de este recurso. En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Objeto del recurso contencioso-administrativo y posición de la parte demandante

Se impugna en este proceso el Acuerdo de 20 de mayo de 2021 dictado por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la marca mixta núm. 4082107 "ICOEC 10 COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS A CORUÑA", para distinguir servicios de formación clase 41 del Nomenclator Internacional de Marcas y el Acuerdo de 1 de septiembre de 2021 por el que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra el anterior, cuya representación reproduce ('ICOEC', incluyendo dentro de la C final un anagrama y la cifra 10 y debajo 'Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña').

La entidad demandante expone que, una vez publicada la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el 10 de diciembre de 2020, presentó oposición contra todos los servicios de la mencionada solicitud de marca por considerar que

estaba incurso en las prohibiciones del art. 6.1, letra b) de la Ley de Marcas, basada en la existencia de las siguientes marcas prioritarias en vigor, todas ellas españolas:

1. Marca mixta núm. 3673440 "COEC", solicitada el 29 de junio de 2017, para distinguir productos y servicios de las clases que relaciona. En lo que interesa a este recurso solamente interesa en relación a los servicios encuadrados en la clase 41 que distingue esta marca prioritaria y que son "Clase 41. Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, organización de congresos con fines culturales y educativos". Reproduce la representación: 'COEC'.

2. Marca mixta núm. 3074225 "COEC - COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÓLEGS DE CATALUNYA", solicitada el 6 de mayo de 2013 para distinguir productos y servicios de las clases que relaciona. En lo que ahora interesa, se refiere a los servicios encuadrados en la "Clase 41. Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, organización de congresos con fines culturales y educativos". Reproduce la representación: 'COEC', bajo la misma: 'Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya'".

3. Marca mixta núm. 4015393 "COEC PIC" solicitada el 22 de enero de 2020 para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 44, referidos igualmente en exclusiva a los servicios de la clase 41 "Clase 41: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, organización de congresos con fines culturales y educativos, cursos de formación relacionados con la odontología y estomatología; demostraciones con fines de formación; dirección de seminarios de formación: dirección de talleres (formación)". Reproduce la representación: 'COEC PIC'.

La demanda pone de relieve, en primer lugar, que la remisión del expediente no está completo y acompaña la parte omitida como doc. 1, en relación con los motivos del recurso de alzada.

Articula los siguientes motivos de impugnación:

- (i) No existe ningún razonamiento por parte de la Oficina acerca de por qué se diferencian suficientemente los signos enfrentados, lo que le genera indefensión.
- (ii) Sobre los razonamientos referidos al punto primero, primer factor: aspectos gráfico, fonético y conceptual: aduce un extraordinario parecido fonético y visual.
- (iii) Respecto al ámbito aplicativo, segundo factor: alega que, aunque entiende que no se estaría ante semejanza como aprecia la demandada, sino ante una identidad, esta cuestión es pacífica.
- (iv) En relación con el tercer factor riesgo de confusión o asociación: existe porque el núcleo distintivo y dominante de la nueva marca es casi idéntico a las marcas anteriores (la marca anterior más la letra 'I')

Por todo ello, solicita que se estime el recurso, se anulen las resoluciones recurridas y se ordene la denegación de la marca núm. 4082107, con imposición de costas a quien formule oposición a la demanda.

SEGUNDO: Posición de las partes demandadas

2.1 La Administración demandada se opone al recurso y considera que no es aplicable el art .6.1 de la Ley de Marcas por lo siguiente: (i) porque entre las marcas comparadas se aprecian suficientes disparidades de conjunto, denominación, gráficas y conceptuales entre los signos comparados; (ii) porque no se produce confusión entre consumidores; y (iii) porque no hay riesgo de asociación en los consumidores.

Solicita que se desestime el recurso.

2.2 La codemandada se opone al recurso alegando que no existe similitud denominativa/fonética/gráfica/conceptual entre las marcas. No hay ni un mínimo riesgo de confusión entre ellas.

Tampoco existe riesgo de asociación en los consumidores. Además, ningún colegio profesional registrado puede pretender excluir a los restantes del uso de las siglas de una profesión que son genéricas y carentes de protección.

Solicita que se desestime la demanda con expresa imposición de costas.

TERCERO: Resolución de la controversia

En primer lugar, debemos rechazar que la Resolución adolezca de algún defecto de motivación porque expresa suficientemente las razones por las que se desestima el recurso de alzada. Con mayor razón descartamos que se haya generado indefensión a la parte actora, ni formal ni material, porque ha podido conocer las razones por las que se desestimó su oposición y articular suficientemente sus motivos de oposición en vía administrativa y de acción en la demanda del presente recurso contencioso-administrativo.

En segundo lugar, el demandante refiere que el elemento principal de la marca que se impugna es sin duda 'ICOEC', que ocupa una posición dominante por su tamaño y posición y que viene acompañado de la denominación de la titular (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos A Coruña) y con un diseño y el núm. 10 (dentro de la última C del elemento principal).

Con fines clarificadores, debe ponerse de relieve que la leyenda ICOEC ocupa una posición dominante por su tamaño y posición, aunque viene acompañada de la denominación de la titular (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos A Coruña) y dentro de la última "C" tiene un diseño [cruz con serpiente propio de las ciencias de la salud] con el núm. 10.

Para la actora (frente a la marca anterior 367440 'COEC'), la marca posterior ICOEC, además de ser claramente dominante y actúa como distintivo, porque la denominación del titular es habitual en este tipo de Colegios profesionales y la cifra '10' no es un elemento diferenciador. Afirma la codemandada que la cifra "10" hace alusión a la Región que corresponde a la provincia de A Coruña. La actora manifiesta que no acaba de entender esta explicación y considera que tampoco

puede ser entendida por el consumidor. A su entender, carece de capacidad distintiva.

Cuestiona la apreciación de la OEPM en relación con tres cuestiones.

(i) La primera hace referencia a la semejanza de signos, la actora considera que desde el punto de vista fonético, las siglas serán fácilmente percibidas como el acrónimo de los restantes términos que integran dichos distintivos, completamente descriptivos para el sector reivindicado y que hacen referencia a dos colegios de odontólogos y estomatólogos diferentes (de Catalunya, marca oponente y de A Coruña, marca solicitada) porque la marca oponente no consiste en unas siglas de los restantes términos que integran la marca (no hay más términos; no es un acrónimo y no es descriptiva para el sector reivindicado y el consumidor medio no puede diferenciar ambas marcas desde el punto de vista conceptual, porque la primera no hace referencia a ningún colegio profesional).

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su art. 6 protege las marcas anteriores y prohíbe que se registren como marcas los signos:

“a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Aunque la actora considera que entre ambas marcas existe una similitud fonética y gramatical en relación con la leyenda COEC e ICOEC, la similitud no es inequívocamente clara y evidente porque la comparación exige una comparación global y la marca de la codemandada, además de la diferencia fonética que le confiere la letra “I”, incluye dentro de la última ‘C’ un gráfico (cruz y serpiente propia de las especialidades relacionadas con ciencias de la salud) y una cifra ‘10’ que, según la codemandada refiere una región sanitaria de otra Comunidad Autónoma (Galicia). Debajo de ‘ICOEC’ también se incluye, aunque en letras de menor tamaño pero de tamaño suficiente para destacar, combinando mayúsculas y minúsculas, la identificación del titular: ‘Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña’.

Debemos igualmente poner de relieve que las marcas en pugna pertenecen a sendos colegios profesionales oficiales, de la misma especialidad médica (Odontología y Estomatología) y el acrónimo de “Colegio de Odontólogos y Estomatólogos” “está constituido por las siglas de una profesión, por lo que no cabe que su utilización se atribuya en exclusiva a una persona en concreto” (STS de 22 de diciembre de 2009, rec. cas. 5747/2008, ECLI: ECLI:ES:TS:2009:8047).

Además, de lo que se dirá más adelante, de entrada, la marca reconocida viene precedida de una ‘I’ -equivalente a ‘Ilustre’- de la que carece la marca oponente- que, como se ha dicho, le da una mayor diferencia fonética y de conjunto y se presume que el consumidor medio está normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Por lo tanto, solo si nos limitásemos a comparar 'COEC' con 'ICOEC' que es lo que pretende la actora, observaríamos una cierta similitud, que no plena identidad. No obstante, ésta desaparece cuando la comparación entre ambas marcas se hace globalmente o en su conjunto, que es la apreciación exigida por el Tribunal Supremo en esta materia, porque de lo contrario se atribuiría a cada uno o a algunos de sus elementos una individualidad de la que carecen, sin olvidar el efecto que tal similitud ha de generar en el consumidor: la confusión que, en este caso no concurre.

(ii) En segundo lugar, para la actora, el signo impugnado reproduce el 100% de los fonemas de que consta la marca oponente 'COEC', siendo la única diferencia la letra 'I' que la precede y por el grado de similitud visual que, a su entender, se constata simplemente con una comparativa de ambas marcas (las letras ICOEC y COEC están muy juntas, sin que la 'I', que refiere una palabra secundaria y es fácil de separar de su conjunto, venga a ser un distintivo suficiente). Afirma que el público no solicitará los servicios del signo impugnado verbalizando la totalidad de sus elementos denominativos 'ICOEC 10 Colegio de Estomatólogos y Odontólogos de A Coruña' sino que se referirá a dichos servicios a través de su elemento más distintivo y dominante 'ICOEC'.

Esta alegación queda respondida en los anteriores argumentos porque el consumidor medio apreciará una diferencia entre una y otra marca. Además, en el caso de la marca solicitada, el diseño dentro de la última "C" y la cifra '10' junto con la mención en la parte inferior al 'Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña', contribuirá a dicha diferenciación si existiera un riesgo mínimo de confusión, pues la coincidencia en el ámbito profesional y de formación no es confusión ni asociación a los efectos que ahora se examinan, contribuyendo la localización geográfica "A Coruña" a desvirtuar la semejanza.

(iii) En tercer lugar, la demandante refiere como punto controvertido, el riesgo de confusión o asociación. Admite que 'ICOEC' y 'COEC' no son idénticas, pero sostiene que las diferencias son de detalle -imperceptibles de modo que la impresión de conjunto es prácticamente idéntica- y no evitan el riesgo de confusión. Añade que la Administración solo ha observado las diferencias, olvidándose de las similitudes. Por lo demás, la identidad aplicativa obliga a extremar el rigor comparativo entre signos.

Ante el elevado grado de similitud, las diferencias existentes no son suficientes para evitar el alto grado de confusión. Incluso en el improbable caso de que el consumidor no las confunda, sí puede pensar que tienen el mismo origen empresarial por ser variaciones del mismo distintivo. Para la actora, abunda en esta consideración la 'I' de Ilustre, tratamiento de respeto al que tienen derecho todos los colegios oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de toda España, asociando 'ICOEC' con 'COEC', apreciando una relación orgánica y empresarial entre sí que no existe y que no se diferencia por la cifra 10 (sinónimo de perfección) ni por la mención al 'Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos A Coruña', presente en la marca, sin que el ámbito geográfico tenga relevancia porque la marca tiene alcance nacional.

Tampoco podemos aceptar estos argumentos. La STS de 21 de marzo de 1991 (RJ\ 1991\ 2667) recuerda la conocida y reiterada doctrina del TS en relación con que:

“(…) para que una marca pueda impedir el acceso al registro de otra posterior, no es suficiente que entre las mismas se produzca cualquier parecido, sino que es preciso que dicho parecido sea de tal entidad que pueda razonablemente temerse induzca a error o confusión en el mercado, tomando como baremo el tipo de consumidor medio a que van dirigidos los productos, cuyas marcas son objeto de la correspondiente inscripción registral”.

Estamos pues ante una cuestión que requiere una apreciación fáctica, comparativa de ambas marcas, y una valoración razonable ante una eventual confusión o asociación de ambas marcas en el consumidor. Como nos dice la STS num. 271/1998, de 20 de marzo, rec. cas. 775/1994 (RJ\ 1998\ 1709), que nos recuerda la doctrina jurisprudencial dimanada de las SSTS que cita:

“(…) resulta claro que la referida doctrina permite ser sintetizada en los siguientes términos: « Al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, ha de ser el Tribunal "a quo" al que compete fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido », «Entre los criterios directos y complementarios fijados, ocupa lugar preferente el que propugna una revisión de conjunto sintético, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica », « Para que dos distintivos sean incompatibles como Marcas no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores» y « Se requiere que entre la Marca y el signo distintivo frente al que se pretende hacerla valer, exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil, por el riesgo de confusión que pueda comportar »”., doctrina que se mantiene en la actualidad.

El art. 4 de la Ley de Marcas, nos ofrece el concepto de marca:

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.*

Una comparación de las marcas enfrentadas permite concluir que la marca solicitada contiene elementos específicos para poder acceder a la protección registral que ofrece la Ley de aplicación, sin que se genere riesgo de confusión suficiente para considerar que el consumidor crea que está ante la misma titular registral, pues existe un distintivo determinante: “A Coruña” y la leyenda que clarifica que se está ante un concreto colegio profesional.

Respecto al riesgo de asociación, relacionado con el de confusión que ya hemos dicho que no concurre, es indudable que la eventual asociación entre ambas marcas descansa principalmente en la locución de las tres marcas oponentes ("COEC" en todo o en parte) y en parte de la marca solicitada ("COEC") que representan las siglas en términos descriptivos de los profesionales colegiados que ejercen una misma actividad profesional reglada, que merece una misma protección registral en cuanto las siglas no individualizan un mismo producto o servicio en el mercado, más allá del diferente ámbito competencial, funcional, de actuación y geográfico, elementos que justifican la protección registral de la marca solicitada.

Por todo ello, consideramos que el recurso ha de ser desestimado.

CUARTO: Costas

Si bien el art. 139 de la LJCA recoge el principio de vencimiento objetivo, este caso presenta serias dudas de hecho por lo que no procede efectuar dicha imposición.

F A L L A M O S

En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido:

1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el **COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA**, contra la Resolución arriba indicada, por ser conforme a Derecho
2. Sin imponer las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de ella a los autos principales.

Contra la sentencia podrá interponerse recurso de casación, que deberá prepararse ante esta misma Sección en un plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), modificada en por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de fijación de reglas sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de casación, deberá constituirse un depósito de **50 euros**, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, abierta en el BANCO SANTANDER S.A., Cuenta expediente nº **0940-0000-85-0224-21**, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación "recurso" seguida del

Código: 24 "Contencioso-casación". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria el importe se remitirá a la Cuenta número: **IBAN ES55 0049 3569 92000500 1274** indicando en el "concepto" el nº de cuenta del expediente referido (16 dígitos). Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de asistencia jurídica gratuita.

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

PUBLICACIÓN: Leída y publicada la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.