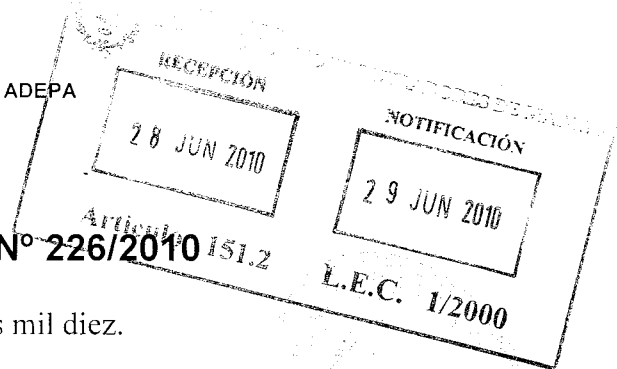


JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 DE MADRID

AUTOS: Procedimiento ordinario nº 807/2008

Demandante: Comunidad de Madrid
Abogado: Sr. Ldo. de la Comunidad de Madrid
Demandado: Asociación Defensora del Paciente ADEPA
Procurador: Sra. Vallés Rodríguez
Abogado: Sr. Castillo Calvin



SENTENCIA Nº 226/2010

En Madrid, a veintitres de junio de dos mil diez.

El Sr. D. SANTIAGO SENENT MARTÍNEZ, MAGISTRADO-JUEZ de Lo mercantil nº 7 de Madrid y su Partido, habiendo visto los presentes autos de J. Ordinario nº 807/2009 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante la Comunidad de Madrid y de otra como demandado/a la Asociación Defensora del Paciente ADEPA con Procurador Sra. Vallés Rodríguez sobre acción de nulidad del registro de marca y de cesación de uso de marca.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Fue turnada a este Juzgado demanda de juicio ordinario sobre acción de nulidad del registro de marca y de cesación de uso de marca presentada por la Comunidad de Madrid contra la Asociación Defensora del Paciente ADEPA en la que tras exponer los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que en las misma constan solicitaba que se dictara sentencia conforme a sus pedimentos, con expresada condena en costas al demandado.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar al demandado, quien en plazo legal se personó en debida forma y presentó contestación, oponiéndose a las peticiones de la demanda conforme a la relación de hechos y fundamentos expuestos en su escrito. Por la parte demandada se formuló demanda reconvenicional, en base a lo hechos y fundamentos jurídicos que consideró de aplicación, solicitando se dictará sentencia acogiendo su pretensión. De la demanda reconvenicional se dio traslado al actor que contestó en el sentido de oponerse a la misma.

TERCERO.- Se acordó convocar a las partes a la correspondiente audiencia previa, la cual se celebró el día fijado. En la citada audiencia, tras intentar alcanzar un acuerdo transaccional, la parte demandante se ratificó en su escrito inicial y la demandada en su escrito de contestación. Resueltas las cuestiones procesales que pudieran obstar a la continuación del proceso y practicadas las demás actuaciones legalmente previstas, se fijaron los hechos sobre los que existe controversia y se concedió a las partes la posibilidad de proponer prueba. Por la parte actora se propuso

*FILE
CACION*

prueba documental y reconocimiento judicial; en tanto que por la parte demandada se propuso interrogatorio de parte, documental y testifical, admitiéndose las que se consideraron pertinentes y útiles, procediéndose a continuación a señalar fecha para el acto del juicio, en el que se procedería a la práctica de la prueba admitida.

CUARTO.- El acto del juicio se llevó a cabo el día señalado y al mismo concurrieron las partes personadas. Iniciado el acto se procedió a la práctica de las pruebas por su orden, con el resultado que obra en autos. Practicadas las pruebas se concedió a las partes la palabra a fin de que formularan oralmente sus conclusiones, lo que así hicieron en la forma que queda documentada en los presentes autos, verificado lo cual quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

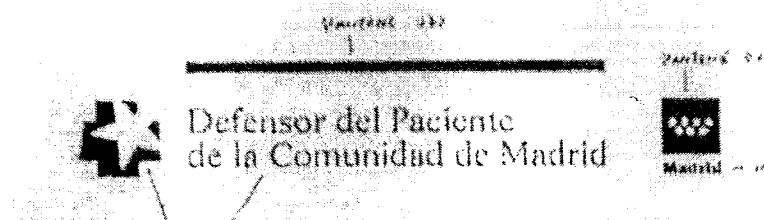
QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia por razón del trabajo acumulado que pesa sobre este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora titular de la marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el n° 2.453.299 acción de nulidad del registro de la marca de la demandada "El defensor del paciente" registrada con el n° 2.626.786 por infracción de lo establecido en el art. 5.1.g de la Ley de Marcas, signo que induce a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio: en el art. 6.1.b del citado texto legal, por ser idéntico o similar a otra marca registrada anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación; el art. 7.1.b por ser idéntico o similar a un nombre comercial registrado anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación; el art. 8 por infringir los derechos de una marca y nombre comercial notorio y renombrado; art. 9.1.d, relativo a la prohibición de inscribir como marca el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a persona distinta de la solicitante o por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación exista riesgo de confusión. Ejercita igualmente la acción de cesación al amparo del art. 41.1.a de la Ley de Marcas. La demandada se opone a la citada pretensión. Argumenta que la demandada no hace uso de la marca que tiene inscrita, sino que actúa de mala fe y la que utiliza se asemeja a la registrada por la demandada para generar confusión y alega frente a la acción de cesación la falta de uso de la marca de la demandante al amparo del art. 41.2 de la Ley de Marcas. En suma defiende que le asiste un derecho anterior en virtud del carácter notorio y renombrado de su marca que desvirtúa las pretensiones de la demandante, por ello formula demanda reconvenzional solicitando la nulidad de la marca de la actora al amparo del art. 6.2.d de la Ley de Marcas por infringir los derechos de una marca notoria anterior y art. 9.1.d, relativa a la inscripción como marca el nombre

comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a persona distinta de la solicitante o por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación exista riesgo de confusión. Alega la mala fe la demandante y ejercita la acción de cesación al amparo del art. 41.1.a de la Ley de Marcas. La demandante se opone a la demanda reconvenicional por los motivos que obran en la demanda y añade la prescripción de la acción al amparo de los arts. 45.1 y 52.2 de la Ley de Marcas, por haber transcurrido más de cinco años desde el registro de la marca de la demandante en el año de 2002 y desde entonces podría haber ejercido la acción.

SEGUNDO.- La demandante es titular de la marca española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº 2.453.299, publicada en fecha 16 de agosto de 2.002 para servicios de sanidad clase 44 del nomenclator. Por su parte la demandada es titular de la marca española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº 2.626.786, publicada en fecha 16 de junio de 2005 para servicios jurídicos prestados por una asociación a sus miembros, clase 42 del nomenclator. Ambas marcas son del tipo denominativo con gráfico. La marca de la demandante es la siguiente



demandada aparece registrada del siguiente modo

en tanto que la



EL DEFENSOR DEL PACIENTE

TERCERO.- La demandante reconvenida invoca la prescripción de la acción de la demandante reconvenicional al amparo de los arts. 41.1 y 52.2 de la Ley de Marcas, que establecen el primero un periodo de cinco años para el ejercicio de las acciones en defensa del derecho de la marca y el segundo el mismo periodo para la denominada prescripción por tolerancia en relación a derechos inscritos con posterioridad al que se considera prioritario.

A este respecto debe indicarse que el instituto de la prescripción extintiva supone una limitación al ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la certidumbre y de la seguridad jurídica, no fundada en razones de intrínseca justicia, y que, en cuanto constituye una manera anormal de extinción del derecho o acción, debe merecer un tratamiento restrictivo en la aplicación e interpretación de sus normas (STS 17 de diciembre de 1979, 16 de marzo de 1981, 2 de febrero de 1984, 19 de septiembre de 1986 y 6 de noviembre de 1987, entre otras); este fundamento de carácter objetivo de la prescripción, consistente en la seguridad jurídica, no excluye otro de carácter subjetivo, cual es la presunción de abandono del derecho por parte de su titular que no ejercita la acción correspondiente (STS 27 de mayo de 1983, 4 de octubre de 1985 y 17 de marzo de 1986). Consecuencia de ello es la tendencia jurisprudencial a una reinterpretación del art. 1973 CC, de acuerdo con la realidad social (art. 3.1 CC) y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que el tratamiento restrictivo de la prescripción lleva consigo implícita una interpretación amplia y flexible de las causas que determinan la interrupción del plazo prescriptivo (STS 7 de julio de 1983 y 17 de marzo de 1986). Atendiendo al fundamento subjetivo de este instituto, basado en la conducta estática del interesado, la interrupción debe corresponder a un comportamiento positivo del mismo que exteriorice la voluntad de ejercer o conservar su derecho, siendo esencial la valoración del propósito del sujeto, de manera que siempre que aparezca suficientemente manifestado su claro deseo conservativo, debe interrumpirse el transcurso del plazo de prescripción.

En el ámbito del derecho marcario la institución de la prescripción tiene por objeto facilitar la seguridad del tráfico mercantil e impedir que actos consentidos durante un periodo dilatado de tiempo puedan verse impugnados por razones que consentidas por el perjudicado impidiendo la consolidación de una marca que, precisamente, por el transcurso de un largo periodo de tiempo sin ser atacada debe resultar inmune.

Ahora bien, la actuación del titular del derecho reveladora de su intención de no consentir la infracción o la consolidación del derecho, debe ser suficiente para interrumpir ese plazo de prescripción. Así, la prescripción, se interrumpe entre otras causas, por la reclamación extrajudicial, reclamación que consta en los autos mediante el documento 10 de la demanda, consistente en escrito dirigido al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de octubre de 2006, hábil para interrumpir la prescripción. Desde dicha fecha a la interposición de la demanda reconvenzional en fecha no ha transcurrido el plazo de cinco años establecido en los preceptos invocados por lo que la excepción debe ser rechazada.

CUARTO.- La demandante solicita la nulidad de la marca de la demandada en base a lo establecido en el art. 5.1.g de la Ley de Marcas, por tratarse de un signo que induce a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; en el art. 6.1.b del citado texto legal, por ser idéntico o similar a otra marca registrada anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación; el art. 7.1.b por ser idéntico o similar a un nombre comercial registrado anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que

designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación; el art. 8 por infringir los derechos de una marca y nombre comercial notorio y renombrado; art. 9.1.d, relativo a la prohibición de inscribir como marca el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a persona distinta de la solicitante o por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación exista riesgo de confusión.

Respecto al primer motivo indicar que el art. 5.1.g de la Ley de Marcas se refiere a los signos que inducen a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, constituyendo una prohibición absoluta que exige dos requisitos. El primero de orden objetivo se basa en la puesta en relación entre el signo y los productos o servicios distinguidos, es decir ha de haber una divergencia entre lo que la marca ofrece y el producto o servicio a que se refiere. El segundo de orden subjetivo implica que esa divergencia sea susceptible de generar error o confusión en el consumidor de tal suerte que se le induzca a creer que el producto o servicio tiene unas características que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no parece que la marca tal y como está inscrita genere ningún tipo de confusión respecto al servicio que se ofrece, ni en cuanto al origen de tal servicio, pues el elemento denominativo "Comunidad de Madrid" y el uso de elementos gráficos en la marca coincidentes con los oficiales de la Comunidad de Madrid, se corresponde con el carácter oficial del servicio, prestado por un órgano público creado por Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. En consecuencia tal motivo de nulidad invocado debe ser rechazado.

El segundo motivo se refiere a la prohibición establecida en el art. 6.1.b del citado texto legal, por ser idéntico o similar a otra marca registrada anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. Tampoco procede este motivo de nulidad. Basta comparar las dos marcas, siempre tal y como están registradas para apreciar que no existe riesgo de confusión alguno, pues no son similares y además tampoco los son los servicios prestados pues se trata de apartados distintos del nomenclator. No haya similitud en lo servicios y el elemento gráfico es completamente distinto en uno y otro caso. Ciertamente, puede haber una confusión en el elemento denominativo "el defensor del paciente", pero aparte de que ese elemento en si no tiene carácter distintivo alguno, por ser un mero elemento descriptivo de la actividad, no debe olvidarse que como toda marca mixta, las marcas controvertidas están compuestas por un elemento denominativo y un componente gráfico. El componente denominativo es compuesto en ambos casos, pero en el caso de la demandante se añade el elemento "de la Comunidad de Madrid" que lo individualiza respecto del de la demandada. El elemento gráfico es el que ha quedado descrito en las imágenes precedentes y es distinto en cada marca. El análisis comparativo de las marcas debe hacerse de un modo global, teniendo en cuenta la conjugación de todos los elementos integrantes de las mismas, tanto denominativos como gráficos. No obstante lo anterior, habrá que analizar cuáles son los elementos más determinantes de cada una de las marcas para analizar si, por su coincidencia, puede inducir a error o confusión a los consumidores. En el presente caso el hecho de que en la marca de la demandante aparezca el elemento denominativo "de la Comunidad de Madrid" junto con la bandera y otros signos característicos de la Comunidad de Madrid, le atribuye un carácter oficial, que no se desprende del

elemento gráfico de la marca de la demandada, pues se trata de una alegoría de la Justicia. Por tanto al no haber similitud entre ambas marcas, ni entre los servicios, no puede prosperar el motivo invocado.

El tercer motivo se refiere a la concurrencia de la causa del art. 7.1.b por ser idéntico o similar a un nombre comercial registrado anteriormente, siendo idénticos o similares los productos y servicios que designan existiendo riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. Este motivo debe rechazarse por tratarse la cuestión controvertida de marcas y no de nombres comerciales.

El cuarto motivo se refiere a la infracción del art. 8 por infringir los derechos de una marca y nombre comercial notorio y renombrado. El motivo tampoco puede prosperar. La protección de la marca de la demandante procede de su condición de marca registrada, en ningún caso de su condición de marca notoria o renombrado, extremo fáctico que la demandante se limita a invocar pero no acredita en modo alguno.

Por último, la demandante se refiere al art. 9.1.d, relativo a la prohibición de inscribir como marca el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a persona distinta de la solicitante o por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación exista riesgo de confusión. La prohibición se refiere al nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica, pero "Defensor del paciente de la Comunidad de Madrid" no es una persona jurídica, sino un órgano consultivo de la Comunidad creado por Ley 12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por lo que no puede caer en el ámbito de la prohibición descrita, que debe ser de interpretación y aplicación restrictiva.

También se ejercita la acción de cesación al amparo del art. 41.1.a de la Ley de Marcas. Ahora bien, a este respecto debe tenerse en cuenta que la acción de cesación exige una infracción que no consta pues el uso de la marca que hace la demandada lo hace amparada por el derecho que le asiste por el registro de la marca, por lo que mientras la misma sea válida, podrá coexistir en el tráfico con la de la demandante.

QUINTO.- Por su parte la demandada formula demanda reconventional y solicita la nulidad de la marca de la demandante al amparo del art. 6.2.d de la Ley de Marcas por infringir los derechos de una marca notoria anterior y art. 9.1.d, relativa a la inscripción como marca el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a persona distinta de la solicitante o por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o semejante su ámbito de aplicación exista riesgo de confusión.

Respecto a la notoriedad de la marca debe indicarse que la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas, en su artículo 8.2 acota el concepto de notoriedad y señala que la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se

destinan sus productos o servicios, en tanto que la renombrada es la conocida por el público en general, y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, sino lo está, se faculta a su titular no sólo de ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.

La determinación de si una marca es notoriamente conocida viene indicada en la Recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 29 de septiembre de 1999, en especial, por lo que se señala su artículo 2.

La marca notoria es aquélla que goza de una gran difusión y que ha logrado un reconocimiento en círculos interesados, siendo éstos tanto de competidores como, sobre todo, de los consumidores. Esa considerable difusión y grado de reconocimiento pueden, sin embargo, haberse logrado en breve espacio de tiempo y, en tal supuesto, dependerá en gran medida del grado de esfuerzo económico y de intensidad (tanto de los medios empleados, como de los propios personajes y circunstancias tenidas en consideración) de la promoción utilizados.

La propia ley de marcas en su artículo 8.2 establece los criterios que deberán tenerse en cuenta para considerar y una marca o nombre comercial son notorios. Así, el citado precepto se refiere a: volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o cualquier otra causa.

Para acreditar el carácter notorio de su marca la demandante aporta, documentos relativos a informaciones de prensa escrita, radiofónica y de televisión relativa a numerosas actuaciones de asesoramiento a víctimas de supuestas negligencias médicas en litigios frente a las administraciones públicas, no solo de Madrid, sino de otras regiones españolas. Sin embargo, ese dato, en si mismo considerado, no es suficiente para acreditar el carácter notorio de la marca, pues en la mayoría de los casos en que ha intervenido la relevancia o notoriedad viene del hecho por el que intervino, pero no de la marca de la demandada. Por otra parte, para que la marca notoria no registrada pueda gozar de la protección del art. 8 es necesario que reúna los requisitos para ser considerada marca, entre ellos el carácter distintivo y el elemento denominativo "El defensor del paciente" no reúne tal condición, pues carece de carácter distintivo y se limita a describir la actividad o servicio que se presta, por lo que podría incurrir en las prohibiciones absolutas de los apartados 5.1 b y c de la Ley de Marcas. En consecuencia si la expresión "El defensor del paciente" carece de los requisitos para ser considerada marca, no puede ser considerada marca notoria y, en consecuencia, debe ser rechazado tal motivo de nulidad.

En cuanto a la nulidad formulada al amparo del art. 9.1.d, debe recordarse que la denominación social de la demandada es ADEPA, Asociación defensora del paciente. Para analizar esta causa de nulidad debe partirse del modo en que esta registrada la marca de la demandante y si se compara la marca con la denominación social se aprecia que no existe identidad y, en cuanto a la semejanza se diluye, eliminando el riesgo de confusión, en cuanto en la marca de la demandante debe valorarse la existencia del elemento gráfico consistente en signos distintivos de la Comunidad de Madrid que atribuyen indican el carácter público del órgano al que se

refiere la marca, frente al carácter privado de la Asociación demandada y que se desprende de su propia denominación social.

Por último respecto a la acción de cesación ya dijimos al analizar la pretensión de la actora que la acción de cesación exige una infracción que no consta pues el uso de la marca que hace la demandada lo hace amparada por el derecho que le asiste por el registro de la marca, por lo que mientras la misma sea válida, podrá coexistir en el tráfico con la de la demandante. No obstante en este caso existe una diferencia y es que el uso que hace la demandante del signo distintivo no se corresponde con el modo en que está registrado.

En efecto la demandante usa el siguiente signo:

**Defensor
del Paciente** 

Este signo constituye una variación de su signo registrado que sigue siendo un signo mixto compuesto de un elemento denominativo y un elemento gráfico. La posible semejanza entre ambos signos, en cuanto al elemento denominativos, que como ya se ha dicho no tiene carácter distintivo se ve diluido por la presencia del elemento gráfico, distinto en ambos casos, siendo de destacar que el de la demandante mantiene la presencia de elementos distintivos de la Comunidad de Madrid, como es la bandera, denotando su carácter oficial. En suma, no aprecia este juzgador que exista riesgo de confusión, por lo que tampoco pude prosperar la acción de cesación, pretendida en la demanda reconvenzional.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por aplicación del criterio general del vencimiento dada la desestimación de las pretensiones de ambas partes no se hace expresa condena en costas.

VISTOS Los preceptos legales y demás concordantes de general y pertinente aplicación al presente caso, en virtud de la Potestad conferida por la Constitución de la Nación Española y en nombre de Su Majestad el Rey de España.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Madrid frente a la Asociación Defensora del Paciente ADEPA representado por el Procurador Sra. Vallés Rodríguez, debo absolver y absuelvo al demandado de todos los pedimentos deducidos en su contra; del mismo modo desestimado la demanda reconvenzional formulada por la Asociación Defensora del Paciente ADEPA,

representada por el procurador Sra. Vallés Rodríguez frente a la Comunidad de Madrid, debo absolver a la Comunidad de Madrid de los pedimentos deducidos en su contra, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid que se preparará por escrito ante este Juzgado en término del quinto día desde la notificación de la presente.

Para interponer recurso, los recurrentes deben consignar el depósito correspondiente, según la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la cuenta de este Juzgado de la entidad BANESTO con nº 2749, referente al presente procedimiento, bajo el apercibimiento a que hubiere lugar en derecho.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/

PUBLICACION. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. doy fe en Madrid.