



Roj: **STSJ M 9341/2019** - ECLI:
ES:TSJM:2019:9341

Id Cendoj: **28079330022019100536**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de
lo Contencioso** Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **23/01/2019**

Nº de Recurso: **644/2017**

Nº de Resolución: **26/2019**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **JOSE RAMON CHULVI MONTANER**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.00.3-2017/0012764

RECURSO 644/2017

SENTENCIA NÚMERO 26/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a. María Soledad Gamo Serrano

D^a. Natalia de la Iglesia Vicente

En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 644/2017, interpuesto por D. Casiano , representado por el Procurador D. Victorio Venturini Medina y dirigido por la Letrada D^a. María Dolores Garayalde Niño, contra la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado y estando personada como interesada ZITRO IP, S.A.R.L., representada



por la Procuradora D^a. Carme Cararach Gomar y dirigida por el Letrado D. Arturo Canela Giménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se revoque la resolución recurrida y se declare que procede la denegación de la marca impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

En igual sentido se opuso la interesada personada.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni el trámite de vista o conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 17 de enero de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda conceder el registro de la marca por considerar que si bien tanto el solicitante como el oponente invocan la titularidad de derechos anteriores, remontándose los más antiguos del solicitante al año 2007 en base a su marca comunitaria 6276448 y el oponente al año 2008 en base a un registro multimedia en el Registro de la Propiedad Intelectual, no ha quedado indubitadamente probado cuál de dos goza de la prioridad invocada.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que la resolución recurrida hace una aplicación incorrecta del art. 9.1.C) de la Ley 17/2001, de Marcas, pues hay que tener en cuenta que el recurrente es titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "Triple Bonus", así como el personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor desde una fecha muy anterior a la solicitud de la marca impugnada, por lo que resulta aplicable dicho artículo y la marca debe ser denegada. Considera que ningún derecho prioritario se puede hacer valer por parte de ZITRO sobre la marca TRIPLE BONUS, más allá de algunos registros marcarios que no guardan semejanza con la citada denominación, ni ha acreditado contar con autorización alguna para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos ornamentales que la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso.

La interesada personada se opone al recuso alegando que el demandante pretender hacer valer unos supuestos derechos del año 2013 frente a los derechos de ZITRO que arrancan desde el año 2007 (diseño de la bola de bingo humanizada, marca de la UE 6276448 y 2010, marca española 2904817 DOBLE BONUS).



TERCERO.- El artículo 9.1. apartado c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas " *Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7* ", habiendo señalado el Tribunal Supremo, en sentencia de 26/09/2014, recurso 508/2013, que " *La ratio de dicho precepto radica en evitar una explotación comercial no deseada por su titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual mediante su registro como marca. Obviamente, no se denegará la inscripción de estos signos si consta la autorización de los titulares del derecho de propiedad industrial o intelectual objeto de protección*".

Pues bien, en el presente caso compartimos el criterio de la resolución de la OEPM.

Aduce el recurrente que titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "Triple Bonus", así como del personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor por su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013 e incluso desde el año 2005, en el que existe ya el proceso creativo del citado elemento ornamental como, a su juicio, lo acredita el documento nº 7 del expediente, consistente en un escritura notarial, siendo eso derechos de autor anteriores a los esgrimidos por la solicitante.

Esos argumentos no se pueden acoger. Debemos tener en cuenta que el solicitante de la marca es titular de la marca comunitaria 6276448 (desde el año 2007), "DOBLE BINGO", en la que aparece como gráfico el elemento de una bola de bingo humanizada, mientras que el oponente (ahora recurrente), acredita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013, de la obra multimedia TRIPLE BONUS M-1366/2013, en la que aparece como personaje una bola de bingo humanizada. Ahora bien, debemos señalar que no se ha practicado prueba suficientemente acreditativa de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. En este sentido, la documental aportada al expediente consistente en un Acta de Notaría, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil), no se estima suficiente para acreditar esos derechos de autor con anterioridad al año 2013, ya que, aparte de que se trata de un documento que no reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cualquier caso se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que se recoge la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco rígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de los derechos de autor invocados ya en esas fechas.

También aduce el recurrente que el gráfico de la marca impugnada tiene un elemento ornamental que no coincide exactamente con el de la obra multimedia del recurrente pues la figura contenida en aquél porta una gorro y una vara que no están presentes en el personaje de la obra multimedia. Ahora bien, con ser ello cierto, esas diferencias debemos considerarlas insuficientes para desvirtuar la impresión visual de similitud que ofrecen ambas figuras gráficas.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso.

CUARTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen al recurrente las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otros 1.000 euros para la minuta del Letrado de la parte codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de cada escrito de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

**F A L L A M O S**

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Casiano , contra la resolución de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelve conceder la inscripción de la marca número 3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28; con expresa imposición al recurrente de las costas causadas, con el límite establecido en el FD CUARTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurren entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presume interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 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, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0644-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo **concepto** del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0644-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a. María Soledad Gamo Serrano D^a. Natalia de la Iglesia Vicente

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-