



RECURSO Nº 475/2020 **SENTENCIA Nº 12/2022**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

Ilustrísimos Señores e Ilustrísima Señora:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados y Magistrada:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Dominguez Calvo


D^a. María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid a dieciocho de enero de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala, constituida por los señores arriba indicados, magistrados de Sala de lo Contencioso Administrativo (sección 2^a), de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid , los autos del recurso contencioso-administrativo número **475 de 2020** interpuesto por la entidad «Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAFF» representada por el Procurador don Antonio Ortega Fuentes y asistida por el Letrado don Antonio Castillo Adam contra la resolución de 22 de julio de 2020 de la Oficina Española de Patentes y



Marcas que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» contra la resolución de 09 de octubre de 2019 que

originariamente acordó la inscripción de la marca nacional número 3.750.762  (*Organización Europea de Administradores de Fincas -OEAF-*) para servicios de las proteger clases 36^a, 41^a y 45^a del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada la entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» representada por el Procurador don Domingo Lago Pato y asistido por el Letrado don Fernando Ron Martín .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos el Procurador don Antonio Ortega Fuentes en representación de la entidad «Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAF» formalizó demanda el día 25 de enero de 2021 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se tuviera por formalizado escrito de demanda; y que en su día se dicte Sentencia estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de julio de 2.020, y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en fecha 5 de agosto, por la que se deniega la solicitud de inscripción de la marca, por ser la misma contraria a derecho, y todo ello, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de 2 de marzo de 2021 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que se tuviera por presentado el escrito y por contestada la demanda, y, previos los trámites legales, dictar sentencia desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de costas a la recurrente.




TERCERO.- Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador don Domingo Lago Pato en nombre y representación de la entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» presentó el 22 marzo de 2021 escrito contestando a la demanda en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que se tuviera por formalizada Contestación y Oposición a la demanda, en nombre del entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» y en su virtud, se dictara sentencia desestimando el recurso, e imponiendo las costas a la parte recurrente.

CUARTO.- Por auto de 24 de Marzo de 2.021 se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba, teniéndose por reproducida la documental aportada por la parte codemandada, así como el expediente administrativo; sin perjuicio de que la Sala pudiera acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba si lo estima necesario

QUINTO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 13 de enero de 2021 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Procurador don Antonio Ortega Fuentes en nombre y representación de la entidad «Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAF» interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 22 de julio de 2020 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» contra la resolución de 09 de octubre de 2019 que originariamente acordó la inscripción de la marca nacional número 3.750.762  (*Organización Europea de Administradores de*



Fincas -OEAF-) para servicios de las proteger clases 36^a, 41^a y 45^a del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción.

SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas desestimó el recurso de alzada indicando que:

En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: las marcas prioritarias A-009617374 "ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS DE ESPAÑA", A-009617499 "ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS DE ESPAÑA" , M 3505450 "AF ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS" y la marca solicitada ORGANIZACIÓN EUROPEA DE ADMINISTRADORES DE FINCAS OEAF (MIXTA)



Analizando los elementos denominativos y gráficos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas, denominativas y gráficas entre ellos, puesto que aunque coincida con la marca oponente en el término “administrador de fincas”, descriptivo de la actividad que realizan, se considera que en su conjunto existen suficientes diferencias entre los signos en conflicto. Causando una impresión visual y de conjunto diferente, destacando dentro del conjunto de la marca solicitada, la denominación OEAF , conformando con los elementos que le integran un conjunto gráfico denominativo suficientemente diferenciado de la marca oponente.

: En cuanto a la relación aplicativa, los signos prioritarios está registrado en la clase 36, 41 y 45 para “Administración y gestión de viviendas, fincas rústicas y urbanas, complejos residenciales, locales comerciales, cementerios, así como de toda clase de inmuebles y promociones. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; servicios de una asociación a sus propios asociados; servicios de representación, defensa y desarrollo del ejercicio de la actividad profesional de sus asociados frente a cualquier tercero; servicios de intermediación en los conflictos entre los propios asociados y entre estos y cualquier tercero; servicios de conciliación o arbitraje entre los propios asociados y entre estos y cualquier tercero....”, mientras que la nueva marca se solicita para proteger : Cl.36: servicios de seguros; operaciones



financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; servicios propios de lo/as administradores/as de fincas pertenecientes a la asociación según normativa de aplicación en España y/o estatutos de la asociación; servicios de asesoramiento y/o intermediación de negocios inmobiliarios prestados por los miembros de la asociación a sus clientes; servicio de administración y/o gestión de fincas, administración/gestión de comunidades de propietarios, servicios de intermediación inmobiliaria prestado por los miembros de la asociación; servicios de valoración y/o tasación de propiedades; concesión de becas de estudio entre sus miembros Cl. 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación, formación, entretenimiento actividades deportivas y culturales; cursos de formación y actualización profesional para administradores de fincas miembros de la asociación; servicios de organización de ferias y exposiciones con fines culturales, educativos o de esparcimiento; servicios de organización y dirección de congresos, conferencias, coloquios, seminarios, simposios, entrega de premios; organización de espectáculos; organización de toda clase de concursos (actividades educativas y recreativas) y campeonatos incluso deportivos; servicio de publicación de libros, revistas y edición de textos; publicación electrónica de noticias y periódicos en línea Cl. 45: servicios de mediación; servicios de asistencia jurídica prestados por la organización europea de administradores de fincas a sus propios miembros; servicios jurídicos y contenciosos para la defensa de la profesión o los intereses de sus miembros; servicios de alerta y novedades jurídicas a sus miembros; investigaciones jurídicas, concesión de licencia de propiedad intelectual; concesión de licencias de software (servicios jurídicos); gestión de derechos de autor, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; protección civil

Pudiendo existir por lo tanto, semejanzas aplicativas en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos

(...) En el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias de conjunto denominativas, fonéticas y gráficas existentes entre los signos anteriormente examinados, y a pesar de la coincidencia y/o relación existente en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores.

(...) Que el artículo 5.1.c) de la Ley 17/01, de Marcas, establece que no podrán registrarse como marca los signos 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 presentación del servicio u otras características del producto o servicio.

Que esta prohibición se refiere a los signos descriptivos, es decir, aquellos que transmiten información de forma directa sobre cualquier rasgo de los productos o servicios que se pretenden distinguir, lo que les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la necesidad de que permanezcan a la libre disposición de todos. En efecto, la "rato legis" de esta prohibición es evitar que se otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc..., son necesarios en el tráfico mercantil para la descripción, etiquetaje o publicidad, y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados por un solo empresario en perjuicio de los demás. Aplicando estas pautas al caso que nos ocupa, resulta que la marca solicitada "ORGANIZACIÓN EUROPEA DE ADMINISTRADORES DE FINCAS OEAF (MIXTA)" (mixta) no está constituida exclusivamente por un signo o indicación que sirve en el comercio para designar las características de tales servicios.

Que el artículo 5.1 d) de la Ley 17/01, de marcas establece que no podrán registrarse como marca 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.

Que esta prohibición se refiere a los signos o indicaciones que han perdido toda originalidad debido a su amplia utilización en el tráfico mercantil, o que se han convertido en habituales debido a su uso constante, lo que les priva de aptitud diferenciadora, ya que al haber devenido usuales en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles respecto de determinados productos o servicios, los evocan y los traen a la memoria del público, que los percibe como el nombre usual o habitual de ese producto o servicio y no como la marca los distingue de los de otras empresas e identifica un origen empresarial. Aplicando estas pautas al caso que nos ocupa, resulta que la marca solicitada no está constituida exclusivamente por un signo o indicación, que se ha convertido en habitual para designar ese servicio en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.



Que el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001 de marcas prohíbe el registro como marca de los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

De la interpretación de esta norma se desprende que para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Además, es preciso que genere unas expectativas sobre el producto capaces de influir en su demanda y que no respondan a la verdad. También será de aplicación esta prohibición cuando por la forma de la marca o por los elementos que la compongan pueda sugerir erróneamente al público consumidor la existencia de una vinculación entre dicha marca y los órganos representativos o administrativos de un determinado ente territorial, esto es, una garantía o respaldo de instituciones oficiales, lo que constituiría una marca engañosa o deceptiva también prohibida por la letra g) del art, 5.1 LM.

*Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que en el mismo concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición absoluta de registro prevista en el art. 5.1.g) LM, pues la marca " ORGANIZACIÓN EUROPEA DE ADMINISTRADORES DE FINCAS OEAF (MIXTA)" en clase 36, 41 y 45 puede inducir al público a error, de modo que el usuario medio puede percibir que los servicios que presta una empresa cuya marca se denomina "ORGANIZACIÓN EUROPEA DE ADMINISTRADORES DE FINCAS OEAF (MIXTA)" **se corresponde con los propios de los colegios profesionales oficiales de administradores de fincas.** La actividad de "administradores de fincas" viene regulada en 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».*

TERCERO.- - La estimación del recurso de alzada se produce al entender la Oficina Española de Patentes y Marcas que concurre la infracción del artículo 5.1.g) de la de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados que establece que no podrán



registrarse como marca los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

Para el estudio del resto de las prohibiciones absolutas y relativas opuestas en el expediente administrativo habrá de determinarse en primer lugar si concurre tal prohibición absoluta.

La representación de la entidad actora la «Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAF» afirma que:

Lo que pretende dicho precepto, es prohibir el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado. No siendo la marca ni engañosa, ni por tanto, induce a error.

(...) Respecto a la afirmación contenida en la resolución impugnada relativa a que el Decreto 693/1968 obliga a estar colegiado en el correspondiente Colegio de Administradores de Fincas, es necesario señalar que la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, establece que será requisito indispensable para “el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal”. Y hasta la presente fecha, no se ha dictado ninguna Ley que obligue a la colegiación obligatoria para la prestación de dicha profesión.

Por otro lado, llega la Administración demandada a la conclusión de que la marca puede inducir a error al usuario medio al entender que los servicios que prestaría bajo esa marca serían los propios del Colegio Profesional oficial de Administradores de fincas. Y ello, supondría llegar al absurdo de afirmar que ninguna otra marca aparte de las del oponente (Colegio oficial de Administradores de fincas) puede ser titular de una marca que contenga las palabras Administradores de fincas, lo cual supondría una clara vulneración de los principios contenidos en la Ley de Marca así como de libertad de empresa contenido en el artículo 38 de la Constitución Española.

Así, “ORGANIZACION EUROPEA DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, OEAF”, considerada en su conjunto, es singularizable en el mercado y goza del suficiente carácter distintivo para ser percibido por los consumidores sin posibilidad



alguna de error respecto del contenido y de la actividad desarrollada por la marca. Carácter distintivo entendido como esa función esencial de la marca que permite su identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores, identificando el producto y proporcionando una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos de ésta y todos los demás, operando en la mente del receptor como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto.

Se alega en la resolución impugnada, que la marca impugnada induce a engaño y error sobre la existencia de vinculación oficial, o de un carácter oficial, como organización de administradores de fincas, cuando lo cierto es que como ya se ha señalado, no figura el término “colegio” en la marca, como tampoco aparece “oficial”, ni en su presentación ante el consumidor, ni ningún sinónimo del mismo en momento alguno, que dé lugar a la citada confusión.

CUARTO.- Pues bien sobre dicha cuestión el Abogado del Estado afirma que 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 y hace referencia a la doctrina establecida en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016 (STS 4868/2016).

QUINTO.- La representación de la entidad «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas» también cita la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo



de 8 de noviembre de 2016 en la que se concluye que asociación profesional de administradores de fincas” deben quedar reservados a las “asociaciones corporativas oficiales, sean éstas territoriales o estatal indicando que el riesgo de confusión se produce al evocar la marca de una entidad privada con el Colegio Oficial como ente público corporativo:

SEXTO.- Como indican los codemandados la cuestión está resuelta en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 08 de noviembre de 2016 (ROJ: STS 4868/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4868) dictada en el dictada en el Recurso de Casación 3395/2015 en la que se señala que:

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, aún 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.

SÉPTIMO.- La marca hoy enjuiciada  (Organización Europea de Administradores de Fincas -OEAF-) es significativamente equiparable al precedente APAF Asociación Profesional de Administradores de Fincas" que analiza el Tribunal Supremo más aun cuando la inclusión de la expresión Organización Europea, refuerza el carácter engañoso pues llevará a pensar al consumidor medio que tal organización es la que reúne las organizaciones oficiales de colegios profesionales o análogos de Europa, debiendo reiterar que el Tribunal Supremo indica que 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, y que su uso cuando no se incluye ningún otro termino individualizador debe reservarse al Colegio Profesional pues en el caso enjuiciado los vocablos utilizados son genéricos y sin fuerza identificadora alguna induciendo al destinatario al error de que los servicios prestados por la actora se corresponden con la actividad profesional y colegiada de administradores de fincas.

Cuestión distinta es que se hubiera incluido otros términos que singularizaran la marca como el nombre de los administradores u otros, pero en las condiciones en las que

se pretende el registro de la marca  (Organización Europea de Administradores de Fincas -OEAF-), concurre la prohibición absoluta apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, debiendo desestimarse el recurso contencioso-administrativo.

OCTAVO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, *en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.* Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el demandante en la suma de DOS MIL EUROS (2.000 €) (más el IVA en caso de estar gravada la operación) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para




que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte y en otros DOS MIL EUROS (2.000 €) (más el IVA) en concepto de honorarios del Letrado y derechos arancelarios del Procurador de la «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas».

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

FALLAMOS

QUE DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por el Procurador don Antonio Ortega Fuentes en nombre y representación de la entidad «Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAFF» contra la resolución de 09 de octubre de 2019 que originariamente acordó la inscripción de la marca nacional

número 3.750.762  (*Organización Europea de Administradores de Fincas -OEAF-*) para servicios de las proteger clases 36ª, 41ª y 45ª del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción condenando a la demandante al abono de las costas causadas en esta primera instancia que se fijan en la suma de DOS MIL EUROS (2.000 €) (más el IVA en caso de estar gravada la operación) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte y en otros DOS MIL EUROS (2.000 €) (más el IVA) en concepto de honorarios del Letrado y derechos arancelarios del Procurador de la «Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas».

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra misma cabe presentar recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo



de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0475-20 (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 2612-0000-93-0475-20 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia” y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

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



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia desestimatoria firmado electrónicamente por JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SANCHEZ (PON), JOSÉ DANIEL SANZ HEREDERO (PSE), JOSÉ RAMÓN CHULVI MONTANER, ÁLVARO DOMÍNGUEZ CALVO, MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO