



UNIVERSITAS
Miguel Hernández

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

TITULACIÓN -TRABAJO FIN DE GRADO

**TÍTULO DEL TRABAJO: LAS PROHIBICIONES RELATIVAS EN LA LEY DE
MARCAS**

TITLE: RELATIVE GROUNDS FOR REFUSAL OF THE TRADEMARK LAW

TÍTOL: MOTIUS RELATIUS DE DENEGACIÓ DE LA LLEI DE MARQUES

AUTOR: VERONIKA RODINA PISAREVSKAYA

TUTOR ACADÉMICO: MARIO POMARES CABALLERO

DEPARTAMENTO Y ÁREA: CIÉNCIA JURÍDICA. DERECHO MERCANTIL

CURSO ACADEMICO: 2021-2022

En Alicante a 4 de junio de 2022.

INDICE

I.	Resumen o Abstract	3
	a. Concepto de Marca.....	4
	b. Funciones de la Marca.....	5
	c. Tipos de Marcas.....	6
	d. Prohibiciones absolutas de Registro.....	9
II.	Las Prohibiciones relativas en la Ley de Marcas 17/2001	
	a. Consumidor Medio	13
	b. Supuesto de Doble Identidad Signos.....	14
	c. Supuestos de Semejanza entre Signos.....	17
	1. Marcas Denominativas.....	19
	2. Marcas Figurativas.....	25
	3. Marcas Mixtas.....	26
	4. Marcas Tridimensionales.	26
	d. Otros derechos.....	27
	e. La prohibición concerniente a las creaciones protegidas por un derecho de autor o de propiedad industrial.	28
	f. La prohibición basada en Denominaciones Sociales y Nombre comerciales anteriores.	29
	g. La prohibición concerniente a las marcas de agentes o representantes.	29
	h. Riesgo de Asociación.....	30
	i. Riesgo de Confusión.	31
III.	Conclusiones.....	33
IV.	Bibliografía.....	36
V.	Abreviaturas	36

I. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Trabajo de fin de Grado es analizar las prohibiciones relativas en la regulación nacional, para ello haré una pequeña introducción del concepto de marca, funciones, tipos, y analizaré muy brevemente las prohibiciones absolutas, mi intención en esta primera parte es introducir la marca nacional como signo distintivo.

Una vez realizada esta introducción, pasaré a analizar los motivos de prohibición relativos, desde un punto de vista práctico, me parece más interesantes que los motivos de oposición absolutos, ya que los mismos son los que con mayor frecuencia se producen.

Mi intención es analizar alguna de las últimas sentencias tanto nacionales como de la Unión Europea en relación con los motivos de prohibición relativos.

a. CONCEPTO DE MARCA

El concepto de marca viene establecido en el artículo 4 de LM y del RMUE, *“la Marca es un signo distintivo que sirve para individualizar y distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”*¹ Por tanto el principal elemento del concepto de la marca, que nos lleva a su función principal es distinguir o diferenciar, los productos de una determinada persona de los productos o servicios de cualquier otra persona, se trata por tanto de un elemento diferenciador de primer orden. Mediante la creación de una marca, normalmente mediante el registro de la misma, se crea un monopolio por el que esa persona física o jurídica será la única que puede utilizar en el mercado ese signo para distinguir sus productos o servicios.

¹ Esperanza Gallego Sánchez, Derecho Mercantil Parte primera, Tirant lo Blanch, 2021, pág 211 y 212.

En este punto creo necesario manifestar que el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea que eliminó la necesidad de “representación gráfica” que era necesario hasta la fecha, por lo que actualmente ya no es necesario que la marca necesariamente tenga que representarse gráficamente, esto abre la puerta a un registro más sencillo de las marcas sonoras, los hologramas, etc. En este punto y de forma muy breve quiero hacer referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, ² *el tribunal de justicia recuerda apartado 32 de la sentencia que, con arreglo a su propia jurisprudencia, aunque el artículo 2 de la Directiva no mencione los signos que por si mismos no pueden ser percibidos visualmente como los sonidos o los olores, tampoco los excluye expresamente). Pero puntualiza apartado 33 de la Sentencia que (no cabe admitir que el objeto de cualquier solicitud de marca constituye necesariamente un signo el sentido del artículo 2 de la directiva)*. Esta sentencia en mi opinión marca el camino del cambio de definición de marca.

b. FUNCIONES DE LA MARCA

Existen cuatro funciones principales de la marca, las cuales paso a analizar de forma breve:

La primera función indicadora de “Procedencia u origen empresarial”, se trata de la función más importante de la marca, en este punto me gustaría indicar que la Sentencia 23/05/1978 caso <<Hoffmanna-La Roche/Centrafarm>>, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reconoció expresamente que la indicación del origen empresarial de los productos o servicios es la función esencial de la marca. En el apartado 7 de esta sentencia se dice, “*es preciso tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto marcado*”. Otra sentencia interesante es la 29/09/1998 que resolvió el caso Canon/Metro-

² Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 504.

Goldwyn-Mayer”, establece en su apartado 28 *“procede, además, que según jurisprudencia reiterada la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia”*. Por tanto, la función origen debe ser considerada la función primordial de la marca, siendo un elemento diferenciador de primer orden.

La segunda función de la marca es la “Función de calidad”, entendida no exclusivamente como una gran calidad, sino como una homogeneidad en la calidad, es decir que todos los productos que tengan un determinado signo distintivo van a gozar de unos niveles similares de calidad, pensemos en marcas como Zara, Primark, en el sector de la ropa o FIAT, Renault, en el sector de la automoción, la calidad del producto no será una gran calidad pero sí podremos esperar una homogeneidad en la calidad de los mismos. Con respecto a esta función me gustaría nombrar la sentencia del Tribunal de Justicia del caso “Ideal Standard” la cual establece *“Para que la marca pueda desempeñar su cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a al que puede hacerse responsable de su calidad”*. Me gustaría destacar de esta sentencia la mención al control de calidad, haciendo responsable en mi opinión al titular de la marca de esa calidad y ese control de la misma que han de tener los productos o servicios puestos a disposición del público con una determinada la marca.

La Función Condensadora del Goodwill o buena reputación sería la tercera función, se trata a mi entender de una de las funciones que la mayoría de los consumidores atribuyen a la marca, marca en el sentido de buena calidad, o buena reputación. Siguiendo con los ejemplos establecidos anteriormente, si pensamos en Calvin Klein, Armani, en el sector de la ropa o Ferrari, Porsche, en el sector de la automoción, estas marcas tienen una calidad superior a la media, y se espera no sólo una homogeneidad en cuanto a los productos o servicios de las mismas, sino una alta calidad. En este sentido me gustaría destacar la

Sentencia del Tribunal de Unión Europea “Christian Dior/Evora BV” el tribunal reconoce de modo explícito el interés del titular de la marca en preservar la imagen de prestigio de que goce la correspondiente marca. Es por ello una función distinta de la función de calidad, se trata de un nivel superior, en cuanto a reputación y calidad, siendo una función que, aunque íntimamente relacionada con la función de calidad, supone un nivel más elevado de calidad.

Por último, la Función Publicitaria, la marca como signo distintivo es un elemento esencial a la hora de publicitar en el mercado los servicios y nos sirve para promocionar los productos o servicios de una determina persona. En este punto me gustaría destacar el experimento llevado a cabo con las marcas Pepsi y Coca Cola³, en el cual los consumidores tenían que elegir entre ambas marcas primero a ciegas y luego sabiendo que marca estaban bebiendo, los resultados establecían una clara preferencia por la marca Pepsi cuando se realizaba la cata a ciegas y una clara preferencia por la marca Coca Cola cuando conocían la marca, siendo una prueba del poder la publicidad y la marca a la hora de determinar las preferencias del público.

c. TIPOS DE MARCAS

Las marcas en atención a su titular pueden dividirse en Marcas Individuales y Marcas Colectivas o Marcas de Garantía o Certificación.

Las marcas individuales como su nombre indica pertenecen a una persona física o jurídica y cumplen con las funciones que hemos visto y principalmente la función origen.

Las marcas colectivas el artículo 62 LM establece “*Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas*”, por tanto tienen que tener los requisitos objetivos para ser marca pero cualquier persona que forme parte de esa asociación y cumpla con sus requisitos podrá usar esa marca, como ejemplo de marcas colectiva sería “Limón de España”⁴ ,

³ <https://www.educadictos.com/neuromarketing-el-experimento-de-coca-cola-y-pepsi/>

⁴ <http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M3669006>

perteneciente a la asociación interprofesional de limón y pomelo, con lo que todos los miembros de la asociación que cumplan con el reglamento de uso podrán usar dicha marca.

El artículo 68 de LM establece “1. *Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.* 2. *Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica*”. Por tanto, este tipo de marcas nos cumple con la función principal de la marca, es decir la función origen, siendo su función principal garantizar que los productos que tienen su marca han sido realizados con unos determinados materiales, tienen un determinado origen o su calidad y precisión tiene unos determinados estándares.

Las marcas en atención al ámbito territorial de protección, podemos distinguir entre Marca Nacional, Marca de la Unión Europea y Marca Internacional.

En primer lugar, me gustaría comenzar manifestando que todas son compatibles entre si, de hecho, para poder registrar una marca internacional, tendremos que usar como base una marca nacional o una marca de la Unión Europea. Pues bien, a la hora de proceder al registro de una marca, lo primero que tenemos que analizar es cuál es el ámbito territorial en el que nuestros productos servicios, se van a desarrollar. Es importante destacar que las marcas han de usarse, existe una obligación de uso de la marca, sancionada con la caducidad de la marca, si en el plazo de cinco años, la misma no es usada para los productos o servicios y dentro del ámbito geográfico para el que han sido registradas.

En este punto creo conveniente manifestar que tras la entrada de España en aquel momento en la Comunidad Europea, mediante la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidad, en el año 1985 , comenzó un proceso de armonización de la legislación española con la legislación en ese momento comunitaria, ese proceso de armonización ha tenido especial importancia en el ámbito del derecho marcario, por lo que prácticamente los derechos concedidos por la marca nacional y la marca de la unión Europea, son los mismos, siendo la principal diferencia entre la Marca Nacional y la Marca de la Unión Europea, el ámbito territorial de protección de los derechos, mientras que la marca nacional concederá derechos exclusivamente en el ámbito de España, o en su caso del país que conceda la citada marca nacional.

La Marca Nacional es aquella cuyo ámbito de protección territorial es el de un determinado Estado, por ejemplo, en España la Marca nacional española, la cual se rige por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.

La marca de la Unión Europea es la que goza de vigencia en todo el territorio de la Unión Europea, fundamentalmente está regulada por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y la Directiva) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Por último, la marca Internacional, al contrario que pudiera pensarse no es una marca que tenga su ámbito de protección en todos los países del mundo, su ámbito de protección será aquellos Estados que formando parte del Sistema de Madrid sean elegidos en la solicitud de registro. En cuanto a su regulación los principales elementos que la componen son el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979; y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989 con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con

la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo.⁵

En cuanto a las principales ventajas, debemos establecer que mediante una única solicitud en la Oficina Internacional (por conducto de la oficina de su país) en un solo idioma (español, francés o inglés) y pagando un solo conjunto de tasas obtendrá la protección en los países para los que solicita la protección, suponiendo tanto un ahorro de costes como una mayor simplicidad y control, ya que no tendrá que estar pendiente de todas las renovaciones sino únicamente de una.

Las marcas en atención a los signos que la componen pueden dividirse en denominativas, gráficas, tridimensionales, adictivas, o mixtas, la también se ha establecido una diferenciación entre marcas tradicionales y no tradicionales entre las que se han incluido Marcas de forma, Marcas de posición, Marcas de patrón, Marcas de color, Marcas sonoras, Marcas de movimiento, Marcas multimedia, Marcas holograma y otras marcas entre las que se incluyen marcas de Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor, Marcas olfativas, Marcas gustativas y Marcas táctiles⁶ pero las mismas serán analizadas en el siguiente capítulo de este trabajo.

d. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO

En este apartado realizaré un análisis muy breve, ya que el objeto del presente TFG es únicamente el análisis de las prohibiciones relativas de registro, pero he creído necesario hacer un breve apunte sobre las prohibiciones de registro absolutas.

Las prohibiciones absolutas se regulan en el artículo 5 de LM y en el artículo 7 RMUE, existen distintos tipos de prohibiciones de registro absolutas, pero en todas ellas, ha de examinarse el signo en sí mismo, sin comparación

⁵ https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html

⁶ <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/2049580/directrices-sobre-marcas/2-%C2%ABmarcas-no-tradicionales%C2%BB-y-articulo-7--apartado-1--letra-a---del-rmue>

con otros signos como sí ocurren en las prohibiciones relativas, tanto la OEPM como la EUIPO, a la hora de realizar el registro de la marca comprueban que el signo que pretende registrarse no está incurso en una prohibición absoluta, en cuyo caso rechazarán la inscripción del mismo.

La principal prohibición absoluta de registro de la marca viene regulada en el artículo 5. 1 b) de la LM y el artículo 7.1. RMUE “Los que carezcan de carácter distintivo”, siendo la principal función de la marca la función origen y debiendo distinguir los productos o servicios de una persona de otra persona, parece lógico pensar que no podrá constituir marcas aquellos signos que carezcan de carácter distintivo, tenemos que tener en cuenta que la marca será distintiva o no, en función de los productos o servicios para los que quiere registrarse por ejemplo, la marca denominativa “manzana” no será distintiva para la venta de manzanas pero sí lo será por ejemplo para la venta de ordenadores o teléfonos móviles.

En este punto tenemos que manifestar que el carácter distintivo de una marca debe de ser enjuiciado desde una doble perspectiva: Por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios; y por otro, de acuerdo con las percepciones de los consumidores de los mismos. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 8 de abril de 2003 (Caso Linde-asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 = Rec.2003, pp. I-3161 y ss.) afirma en este sentido que “el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepción de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios.

Llevado a la práctica se entiende que un signo es descriptivo los que están formados exclusivamente de indicaciones que designan características del producto o servicio al que se refieren, tales como su calidad, cantidad, destino o procedencia geográfica, y las que se componen exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios, denominada segundo significado. Esta prohibición absoluta me parece muy interesante, ya que demuestra el carácter cambiante de la

prohibición, ya que un signo puede ser perfectamente válido para constituir marca pero se convierta en la designación habitual del producto perdiendo su carácter distintivo. Por ejemplo, si cualquiera quiere comprar papeles para apuntar que se pegan y son de colores, lo llamaría post-it, lo que supondría una asociación del producto con la marca y por tanto una falta de distintividad, pero vemos que Post-it ha defendido su marca, estableciendo en diccionario y su publicidad que es una marca registrada impidiendo que su marca pueda ser anulada.

Otra prohibición absoluta viene establecida en el artículo 5. 1.e “*Los constituidos **exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto***”. Si se consintiese que una determinada forma necesaria para un producto fuera constitutiva de marca podríamos obtener una protección indefinida en el tiempo, mientras se abonen las tasas, por lo que entraríamos en el mundo de las patentes o los modelos de utilidad. Extiendo un interés público en que esta protección sea limitada en el tiempo y no se creen monopolios que impidan el avance del estado de la técnica.

El artículo 5.1 g LM y 7.1.g del RMUE establece “*Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio*”. El error debe entenderse con referencia al producto o servicio al que se asocia, y no como en el supuesto de una prohibición relativa que sería la confusión con un competidor que veremos posteriormente. En particular me gustaría destacar la prohibición incluye registrar signos que incluyan indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, aunque se indique el origen real del producto o se incluyan expresiones como “clase”, “estilo” o “tipo”.

El artículo 5.1 a y 7.1 a “Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4”, parece lógico que si no cumplen los requisitos para ser marca no puedan registrarse la misma, es decir no puedan ser representados de manera que permita a las autoridades y al público el objeto de esa marca.

El artículo 5.1.i, j y k LM y 7.1, h e i del RMUE impiden el registro como marca los signos oficiales identificativos del Estado o de las Administraciones públicas y aquellos otros previstos con un significado público determinado.

El artículo 5.1.n LM y 7.1.h RMUE “Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente”.

Por último, el artículo 5.1.f LM y 7.1, f RMUE prohíben el acceso los signos contrarios a la ley al orden público a la ley o las buenas costumbres. Me parece interesante destacar que esta prohibición absoluta también es cambiante ya que las buenas costumbres, impedirían el registro de una marca con el término maricón y hay tres marcas registradas en la OEPM, lo que demuestra el carácter cambiante de las costumbres.

Gráfico	Marca	Denominación	Tipo	Clasificación de Niza	Clasificación de Viena
	M3509313	MARICONES DEL ESPACIO MDE +info	Denominativo con gráfico	09	27.05.02 26.01.18
	M4147967	MARICON GHETTO FRIENDLY BAR +info	Figurativa	43	
	N0406032	MARICONERIAS +info	Denominativa	35	

II. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS EN LA LEY DE MARCAS 17/2001

a. CONSUMIDOR MEDIO (NIRAP Normalmente informado razonablemente atento y perspicaz)

En mi opinión para poder analizar correctamente las prohibiciones relativas primero tenemos que analizar el concepto de consumidor medio, el cual es fundamental para poder entender cómo se aplican las prohibiciones relativas.

El consumidor medio, se trata de un concepto jurídico que resulta de interés, tanto en la forma como surgió como en el objetivo que se persigue con ese concepto jurídico. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencias como las de 16 de julio de 1998, caso “Guttsprungenheide GmbH”, o la del caso “Lloyd” de 22 de junio de 1999 en las que establece o define “...un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión”. Se trata de un concepto jurídico que intenta averiguar qué pasaría si ese consumidor ficticio que es el Consumidor Medio, se encontraría frente a una determinada marca, si se confundiría o no se confundiría con una marca anterior o algún otro signo distintivo, se trata por tanto de una ficción jurídica, a mi entender muy interesante. El consumidor medio podemos ser cualquiera de nosotros para determinados productos, como puede ser el pan o un café, o un libro, etc. pero no seremos consumidor medio para productos fitosanitarios, o para bombas de agua, etc. Nosotros como consumidores medios raramente tenemos la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que tenemos una imagen imperfecta, pero el grado de reconocimiento o de retención va a depender de múltiples factores, por ejemplo no es lo mismo comprar un reloj, que no es un acto habitual que comprar unos caramelos, o comprar un telescopio, el público al que se dirigen los telescopios es un público mucho más especializado y se compra con mucha menos frecuencia por lo que el grado de atención a la hora de comprar será mucho mayor. Me gustaría hacer mención a sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1992, de 17 de marzo de 1997 y de 26 de mayo de 1997, en el cual se establece la existencia

de un consumidor profesional especializado y la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1980, habla de y “al consumidor elitista”.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006, C-361/04P, caso Ruiz-Picasso establece que: *“La denegación del registro de una marca a causa de un riesgo de confusión con una marca anterior se justifica porque tal confusión puede influir indebidamente en los consumidores interesados, cuando llevan a cabo una elección respecto a los productos o servicios de que se trata. Por consiguiente, procede tener en cuenta, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, el nivel de atención del consumidor medio en el momento en el que prepara y efectúa su elección entre diferentes productos o servicios pertenecientes a la categoría respecto a la que se registra la marca”*; *“ ..a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata y, en particular, de su precio y de su alto carácter tecnológico, el grado de atención del consumidor medio, a la hora de la compra, es particularmente elevado.”*

Por tanto, tenemos que entender que este concepto jurídico no es algo fijo y aburrido, fácilmente determinable, sino que a la hora de determinar si se va a producir ese riesgo de confusión o no tendremos que tener en cuenta, distintos factores, mayoritariamente relacionados con los productos o servicios para los que la marca va a ser registrada: de su naturaleza profesional o especializada; de su carácter genérico, destinado a un consumo generalizado y masivo; así como de sus canales de distribución según sean especializados o comunes y habituales “el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes⁷.

b. SUPUESTO DE DOBLE IDENTIDAD SIGNOS

Se trata del supuesto más sencillo de identificar y de valorar por los examinadores o el tribunal, ya que no es necesario plantearse si existe o no

⁷ GUÍA DE EXAMEN DE PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO DE LA OEPM

existe riesgo de confusión, la ley no establece expresamente ese requisito, el artículo 6.1 a) de la Ley de Marcas establece “*no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.*” Por tanto, es suficiente que se dé el supuesto para que se aplique la norma. no requiere por parte del examinador o juez una valoración de si se plantea en el caso concreto el riesgo de confusión o no, sino que la norma da por hecho que este se producirá siempre que se produzca la doble identidad.

La EUIPO en sus directrices relativas al examen de las marcas de la unión europea en la que en la sección 2 analiza el supuesto de doble identidad y el riesgo de confusión, se trata de un manual básico para los examinadores y los propios solicitantes de marcas de la unión europea, para poder determinar si existe riesgo de confusión o no. En las citadas directrices se vuelve a hacer mención a la función origen de la marca y la necesidad de proteger a los consumidores. En la misma establece que la «doble identidad» deberá constarse mediante una comparación directa de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate. Si se constata la doble identidad, la parte que se opone al registro de la marca no estará obligada a demostrar el riesgo de confusión para oponer su derecho y por tanto la EUIPO, no registrará esta segunda marca.

Me gustaría destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 1 de marzo de 1993, la cual establece que “*el concepto de identidad no es indeterminado, al contrario de lo que ocurre con la semejanza, y se caracteriza por una coincidencia absoluta entre los signos y exige una recíproca exactitud.*” Por otra parte, la sentencia 606/2010 de 25 de febrero (RC 4307/2008), caso marcas Hidalgo) como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea coinciden en la interpretación del término identidad, “*(...) un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, **contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio***” (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea de 20 de marzo de 2003, C-291/00, Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA).

Igualmente es importante tener en cuenta que es posible que existan diferencias, que el tribunal califica de insignificantes, pasando las mismas desapercibidas a los ojos, de ese consumidor medio que he descrito con anterioridad, es decir un consumidor normalmente informado razonablemente atento y perspicaz.

Por otra parte, tenemos que analizar los productos o servicios para los que van a ser registrados, nuestro punto de partida debe ser la clasificación de Niza, se realizó con el fin de armonizar las prácticas de clasificación nacionales, en la actualidad, la Clasificación de Niza consta de 34 clases (1-34) para la categorización de productos y de 11 clases (35-45) para la categorización de servicios.

La Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios. Con arreglo al artículo 33, apartado 7, del RMUE, *el hecho de que los productos y servicios aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de similitud*. Por ejemplo: Los animales vivos son distintos a las flores (clase 31) o la publicidad es distinta a los trabajos de oficina (clase 35). El hecho de que dos servicios o productos específicos estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase no determina que sean similares o idénticos: los coches y las bicicletas – aunque ambos estén comprendidos en la expresión vehículos de la clase 12 – se consideran distintos.

Asimismo, los productos o servicios clasificados en clases distintas no se consideran necesariamente distintos (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31). Ejemplos • Los extractos de carne (clase 29) son similares a las especias (clase 30). • La organización de viajes (clase 39) es similar al hospedaje temporal (clase 43) ⁸

⁸ <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/2049580/directrices-sobre-marcas/2-%C2%ABmarcas-no-tradicionales%C2%BB-y-articulo-7--apartado-1--letra-a---del-rmue>, pag 25.

En este punto me gustaría destacar la herramienta Similarity creada como instrumento para los examinadores de la EUIPO, para que puedan comparar más fácilmente y detectar si existe similitud de los productos y servicios. La herramienta Similarity sirve para armonizar la práctica de la apreciación de la similitud de los productos y servicios y para garantizar la coherencia de las resoluciones. La herramienta Similarity está basada en la comparación de determinados pares específicos de productos y servicios. Un «par» compara dos «términos». Un «término» está compuesto por un número de clase de la Clasificación de Niza (1-45) y un elemento de texto, es decir, un producto o servicio específico generales de productos y servicios, como «prendas de vestir» o «educación»). Existen cinco posibles resultados de la búsqueda: identidad, grado de similitud elevado, similitud, grado de similitud bajo y diferenciación. Para cada grado de similitud, la herramienta indica los criterios que condujeron a cada resultado.⁹ . En mi opinión esta herramienta facilita enormemente la labor de comparación.

c. SUPUESTOS DE SEMEJANZA ENTRE SIGNOS

La semejanza entre los signos implica necesariamente una comparativa, el profesor Don Dr. Carlos Fernández-NÓVOA establece “ *La determinación de esta semejanza es una operación estimativa compleja que implica el empleo de ciertas pautas Una pauta básica es que al evaluar la semejanza entre dos signos distintivos , éstos tienen que ser comparados en un triple plano: el gráfico, el fonético y el conceptual*”¹⁰ Por tanto, a la hora de analizar un signo tendremos que analizar el aspecto gráfico, el fonético en aquellas marcas que sean denominativas o mixtas y el conceptual, se trata por tanto de una análisis complejo, analizando la importancia de cada uno de estos aspectos en función del tipo de marca, ya que lógicamente si se trata sólo por ejemplo de un dibujo

⁹ <http://euipo.europa.eu/sim/>

¹⁰ Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 634

de un león, no tendrá elemento fonético y tendremos que analizar únicamente el aspecto gráfico y el conceptual.

Estas mismas pautas han sido establecidas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia de 1-11-1997, caso Sabe, en su apartado 23 la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en un primer momento sólo se analizaban los aspecto gráficos y fonéticos pero a raíz del Caso Sabe se empezó a analizar también el aspecto conceptual, igualmente destacable es la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 3-3-2004 (Asunto T-355/02 = Rec. 2004, pp. [1-791 Y ss, marcas «Sir» /«Zirh»). Se trata de dos marcas que fonéticamente son muy similares, pero el Tribunal de Justicia reiteró la doctrina proclamada en el caso Picasso/ Picar, estableciendo que: *La mencionada apreciación global implica que las diferencias conceptuales y visuales entre ambos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas entre ellos, siempre que ni menos uno de tales signos tenga. en la perspectiva del público pertinente, un **significado claro y determinado**. de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente*, por el ello el termino Sir, es fácilmente identificable por el consumidor medio.

La **Teoría de los vasos comunicantes**, establece de forma clara los motivos



por lo que el consumidor medio se confunde a la hora de identificar una determinada marca. Esa confusión se va a producir o no producir por la suma de dos factores o vasos.

- Por un lado, la similitud del signo, cuanto más similares sean los signos más posibilidades tiene el consumidor medio de confundirse.
- Por otra parte, cuanto más similares sean los productos más posibilidades tiene el consumidor medio de confundirse.

Por tanto, si los productos son totalmente iguales pero los signos son totalmente distintos no tendremos riesgos de confusión, si los signos son

totalmente iguales pero los productos son totalmente distintos no tendremos riesgos de confusión, pero tendremos un motón de casos que los productos serán parecidos y los productos también serán parecidos y en esos casos es donde hay que valorar lo anteriormente mencionado.

i. MARCAS DENOMINATIVAS

En la primera parte del trabajo manifesté que las marcas denominativas están formadas exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de ambos; estarán representadas por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición estándar.

Las marcas pueden no tener un significado propio, y son calificadas como denominativas caprichosas o de fantasía, un ejemplo de marca de fantasía sería “Kodack”, se trata de una marca sin ningún significado, fruto de la imaginación de su creador, las marcas de fantasía son marcas con una gran distintividad . Por el contrario sí lo tienen en cuyo caso, pueden ser descriptivas aludiendo directamente a las características del producto o servicio, sugestivas las cuales de manera indirecta o parcialmente aluden a esos productos o servicio o finalmente arbitrarias las cuales no tienen relación alguna con las características de los productos o servicios.

En función del tipo de marca denominativa la comparación conceptual es posible o no es posible, en concreto entre las marcas denominativas descriptivas, sugestivas, o arbitrarias, sí se podrá, pero no entre las caprichosas o de fantasía, por lo que deberemos de realizar una comparación fonética y visual.

La semejanza conceptual debe ser un criterio a tener en cuenta en el examen de parecidos e identidades entre los signos aun cuando la tesis mantenida por nuestra Jurisprudencia ha sido la de otorgar al significado de las denominaciones un criterio complementario (de acuerdo con sentencia del Tribunal Supremo 855/2010 de 5 de marzo (RC5567/2008) y anteriores)

Existe dos tipos de Marcas denominativas las simples y las complejas;

1. **Denominativas simples** son aquellas marcas formadas por una estructura simple, una sola palabra, una combinación simple de cifras y/o letras.

Para determinar si existe riesgo de confusión o asociación tendremos que realizar la comparativa de los siguientes aspectos:

- a. **Comparación fonética** la OEPM en sus directivas establece que *“Hay que tener en cuenta la impresión auditiva global que produce el denominativo en el consumidor medio sin descomponer los elementos o sílabas que lo formen.* Es decir que no tendríamos que analizar cada sílaba sino la impresión general que produce la marca.

Por tanto, teniendo ese criterio en mente si las marcas se parecen fonéticamente habrá que concluir que los signos no son compatibles por lo que la marca que haya sido solicitada no podrá registrarse o si es una marca posterior que ha sido registrada podrá anularse, ya que existirá un riesgo de confusión. Existe una excepción que el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión existente en un primer lugar.

La OEPM menciona que, las mismas las vamos a manifestar brevemente ya que no se puede realizar un examen en profundidad:

1. **El orden de las vocales** que forman la denominación, principal factor, desde un punto de vista fonético, que ayuda a formar la impresión general. Son semejantes aquellos signos comparados que tengan una sucesión de vocales en el mismo orden. Destacamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 3278/2009 de 12 de marzo en el caso RODETES – DONETTES: *“Por lo que respecta a la semejanza denominativa, debe tenerse en cuenta, (...) que ambos términos en conflicto tienen el mismo número de sílabas, que los dos*

presentan la misma secuencia vocálica, que la sílaba tónica es la misma y que, además, los dos signos presentan la misma sílaba final. Como consecuencia de tales coincidencias, se aprecia que ambas marcas, ponderadas en conjunto, presentan una notable semejanza fonética¹¹

2. **Identidad de la sílaba tónica de las marcas comparadas.** Se podrán considerar semejantes las marcas si la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. NITROPLUS – CITROPLUS: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 8790/2008 de 18 de junio “se aprecia que ambos signos están compuestos de un solo vocablo, con el mismo número de sílabas, coincidiendo ocho de las nueve vocales y consonantes en el mismo orden con la excepción de la primera letra "N" en la marca solicitada "C" en la marca prioritaria, con absoluta identidad de la sílaba tónica dominante. Existe, además, una idéntica coincidencia en el orden de las vocales en las marcas enfrentadas I-O-U”.
3. **Estructura de la denominación y número de sílabas.** Se podrán considerar semejantes las marcas si contienen el mismo número de sílabas, siendo estas muy parecidas, y su estructura es igual. } FLUITUSS – FLUTOX: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 136/2018 de 17 de enero “...ofrecen un elevado nivel de semejanza. La estructura es idéntica: ambas utilizan un único vocablo como denominación y ambos vocablos, además, presentan una misma estructura silábica.” }
4. **El factor tónico.** Hace referencia a las sílabas que encabezan las denominaciones, pudiendo aumentar la semejanza entre los signos cuando estas sean coincidentes. HYABEN – HYABAK: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 526/2019 de 29 de enero “sí

¹¹https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

se aprecian semejanzas suficientes, en una visión de conjunto, que nos lleven a apreciar riesgo de confusión en los consumidores, entre los signos enfrentados HYABEN e HYABAK puesto que solo difieren en dos letras, precisamente las finales que no permiten modificar significativamente la impresión sonora de las marcas”} ACRINOR – ACRI-TÓN: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 10243/2018 de 09 de octubre “En este caso, compartiendo la nueva marca las tres primeras letras de las prioritarias (por tanto, con la coincidencia conceptual consiguiente), el examen de las tres restantes y del conjunto resultante, ACRINOR frente a ACRI-TÓN, no permite conferir a la primera el necesario valor evocativo intrínseco de la marca aspirante” De todas maneras, y como ya se dijo más arriba, no estamos ante criterios absolutos y puede haber casos en los que, a pesar de comenzar el signo y la marca de la misma manera, no va a existir semejanza entre ambos. } HELICIOUS - HELIOS: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 20 de julio de 2016, interpuesto contra la concesión de la marca 3700956: “Analizando ambos signos, y teniendo como referencia el consumidor medio de los productos/servicios que ampara, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos; así como de conjunto...Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados”. } FORTALIV – FORTACIN: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 1 de marzo de 2017, interpuesto contra la concesión de la marca internacional 1252867: “existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos, puesto que las denominaciones enfrentadas están formadas por distintas terminaciones, conformando vocablos suficientemente diferenciados entre sí”.

5. La transposición de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas. Otro hecho que puede crear la semejanza existente entre los signos comparados es que se trate de signos compuestos por las mismas sílabas o letras cambiadas de orden. (véase sentencia

del Tribunal Supremo 4896/2004 de 7 de julio (RC461/2001) caso “Panistant-Instapan”) } NOVA FINCA – FINCANOVA: Resolución de recurso de alzada de la OEPM de fecha 12 de marzo de 2019, interpuesto contra la denegación de la marca 3711645: “Denominativamente, entre las ... marcas examinadas existe una gran

6. Diferencia en una sola letra. Se podrán considerar semejantes las marcas cuyas denominaciones difieran en una letra, siendo ambas iguales en todos los demás aspectos. } INNEA – INTEA: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12067/2018 de 28 de noviembre “sí se aprecian semejanzas suficientes, (...) puesto que solo difieren en una letra, siendo esta letra además una intermedia que no modifica con gran entidad la fonética, manteniéndose el mismo número de sílabas y con la misma secuencia y la misma acentuación sonora, lo que añade la confusión sonora y escrita” } LACRIBEN – LACRIBEL: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 18 de octubre de 2016, interpuesto contra la denegación de la marca 3564489: “existe una gran similitud derivada de una práctica identidad fonética y casi total identidad denominativa, siendo común en ambos casos el carácter preeminente y central del término “LACRIBE”, coincidiendo en siete de sus ocho letras con una única diferencia en la consonante final, diferencia que no desvirtúa la cuasi identidad denominativa y fonética existente” Comparación visual La comparación visual, en el caso de las marcas denominativas, tiene un peso menor que la fonética y la conceptual al no incorporar elementos gráficos y estar reproducidas con tipografía estándar. Comparación conceptual Si bien como ya se ha dicho esto será sólo posible en el caso de las marcas denominativas sugestivas, descriptivas o arbitrarias. } DESESTRESS – D-STRES: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2250/2019 de 20 de marzo “La estructura es idéntica: ambas utilizan un único vocablo como denominación y ambos presentan una muy parecida estructura silábica (...) Por otra parte, entre las marcas enfrentadas cabe advertir

una semejanza conceptual al evocar ideas y conceptos muy similares, todos ellos relacionados con el estrés”

2. **Las marcas denominativas compuestas o complejas** son las que están formadas por dos o más palabras. Aunque no es posible fijar con carácter general el número máximo de palabras que pueden agrupadas para constituir una marca denominativa. No es posible que este número sea muy elevado, ya que en caso de estar compuesto por muchas palabras, sería demasiado complejo y muy probablemente, carecería de capacidad distintiva y sin capacidad distintiva, no estaríamos ante una marca, al ser un supuesto de prohibición absoluta.

La comparación de las marcas denominativas compuestas debe efectuarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto, lo que significa que las marcas de este tipo no deben ser mecánicamente desintegradas en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con el componente o componentes de la otra marca. Quiere esto decir que lejos de realizar un pormenorizado fraccionamiento de las marcas denominativas compuestas, los Tribunales y la Oficina deberán esforzarse por comparar las marcas en el entorno dinámico del mercado, contemplándolas globalmente.

ii. **MARCAS FIGURATIVAS**

La comparación de las marcas figurativas debe hacerse en un doble plano: el gráfico y el conceptual.

En el plano gráfico hay que aplicar las pautas concernientes a las marcas puramente gráficas. Si la aplicación de estas pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será preciso analizar las marcas en el plano conceptual.

Si el resultado de la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico es negativo, deberá proceder a examinarse las correspondientes

marcas en el plano conceptual. Por lo que si los signos considerados gráficamente distintos, evocan un concepto concreto semejante o idéntico.

iii. MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas son aquellas que están compuestas por una denominación y un elemento gráfico o figurativo. Este tipo de marcas son frecuentes en la práctica. En ocasiones la adopción de un signo mixto se efectúa con la intención de fortalecer una marca que tiene un elemento la debilidad inherente al elemento denominativo que se inserta en la correspondiente marca.

Al comparar las marcas mixtas, debe otorgarse, por regla general, carácter dominante al elemento denominativo de las marcas comparadas. Tan sólo en ciertos supuestos excepcionales, se desplaza a un primer plano el elemento gráfico o figurativo de las marcas mixtas, entre estos cabe destacar el hecho de que el componente denominativo de la marca mixta consista en una palabra genérica o descriptiva¹²

iv. MARCAS TRIDIMENSIONALES.

Las marcas tridimensionales consisten en la presentación en tres dimensiones de un objeto, y las mismas podrán incluir otros elementos gráficos o denominativos. Por tanto, la característica diferenciadora es esa presentación en tres dimensiones, para determinar si existe ese riesgo de confusión o asociación lo que según la OEPM debe de realizarse una comparación de conjunto de las representaciones tridimensionales solicitadas. Si existen elemento gráfico o denominativo, debemos seguir lo ya mencionado para este tipo de elementos.

¹² Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 602

Lo primero que hay que manifestar que son escasos los precedentes jurisprudenciales relativos a las pautas que han de emplearse para la comparación de los signos tridimensionales.

En estos casos, habrá que analizar los distintos elementos y fijar cuál es el dominante en la comparación de conjunto. En la resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 9 de marzo de 2012, interpuesto contra la concesión de la marca 2973544 se realiza la comparación entre los signos en conflicto: las marcas nacionales anteriores M-2012203 tridimensional, M-2113620 "FLAMI", las comunitarias A-4758595 "CLIPPER", A-4758652 "CLIPPER", y A-325795 "BRIO", registradas para productos de la cl. 34 y la marca 2973544, "RASTA", marca mixta tridimensional solicitada también para productos de la cl. 34. "Analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas. En efecto, no guardan ningún tipo de relación las denominaciones "CLIPPER", "FLAMI" y "BRIO", con la marca solicitada, "RASTA". Desde un punto de vista gráfico, es preciso efectuar la comparación de las representaciones gráficas de las marcas enfrentadas.

d. OTROS DERECHOS ANTERIORES.

El artículo 9.1 LM establece que *"Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante"*.

La idea de estas prohibiciones es la posibilidad de que el nombre y demás signos distintivos de una persona tienen aptitud para constituir una marca. Pues bien, ante el TJCE se ha suscitado la cuestión de si un apellido corriente (concretamente el apellido inglés Nichols) tiene carácter distintivo y puede, por ende, ser registrado como marca. En las conclusiones emitidas acerca de esta cuestión, el abogado general RUIZ-JARABO COLOMER afirmó, por un lado, que

"nada en la Directiva autoriza a otorgar a los apellidos un trato diferenciado" (punto 37), y sostuvo, por otro lado, que al apreciar el carácter distintivo "la naturaleza corriente del apellido es uno de los elementos que pueden tomarse en consideración ... aunque no resulta determinante" En la sentencia de 16-9-2004 que falló el caso "Nichols" (Asunto C-404/02 =Rec. 2004, pp. 1-8499 y ss.), el Tribunal de Justicia formuló la siguiente doctrina: "30. Del mismo modo que un término del lenguaje habitual, un apellido corriente puede cumplir la función de origen de la marca y ser, por lo tanto, distintivo para los productos o servicios de que se trate ... 32. En cualquier caso, la circunstancia de que el art. 6, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104 permita que los terceros utilicen su nombre en el tráfico económico no influye en la apreciación de la existencia del carácter distintivo de la marca a que debe procederse en virtud del art. 3, apartado 1, letra b) de la misma Directiva".

e. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El art. 9.1.c dispone 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 distintos de los contemplados en los art. 6 y 7".

Entre la marca consistente en una creación protegida por un derecho de autor figuran las obras literarias, las artísticas y el título de una obra. Son susceptibles de ser registradas como marca las obras de pintura, grabado, litografía y los personajes de las historias gráficas. También podrá registrarse como marca el título de una obra, el cual está protegido por un derecho de autor cuando es original.

En cuanto a la prohibición concerniente a las creaciones protegidas por un derecho de propiedad industrial, ésta se aplica básicamente a las creaciones de una forma amparada por un diseño, siempre que la misma tenga un carácter distintivo. En esta hipótesis se plantea la cuestión de si al registrarse

simultáneamente como marca y diseño de una creación de forma se otorga (por la vía del derecho de marca) un monopolio sobre la forma que podría llegar a ser temporalmente ilimitado.¹³

f. LA PROHIBICIÓN BASADA EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRE COMERCIALES ANTERIORES

El primer tipo de conflicto surge cuando una sociedad adopta una denominación social coincidente con una marca anteriormente registrada, esto se produce ya que no existe una conexión entre la OEPM donde se registran las marcas nacionales y el Registro Mercantil Central, que tiene entre sus funciones emitir la certificación negativa de denominación.¹⁴

Destacare que la disposición adicional decimocuarta de la LM ordena que: "*Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincide o pudiera originar confusión con una marca nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial*".

Me gustaría destacar que por incumplimiento durante un año de una sentencia por el que se ordena el cambio de la denominación social, al estar la misma en conflicto con una marca, se producirá una causa de disolución de la sociedad.

El segundo tipo de conflicto surge cuando se solicita el registro de una marca constituida por un signo idéntico o semejante a una denominación o razón social anteriormente adoptada por una empresa jurídica. La protección del usuario de una denominación social frente al solicitante de una marca conflictiva posterior debe ser valorada positivamente, para así otorgar relieve jurídico a los

¹³ Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 569

¹⁴ http://www.rmc.es/denominacionesSocialesInfo/Deno_informacion.aspx?lang=es

signos distintivos no registrados, pero efectivamente difundidos entre el público¹⁵.

g. LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LAS MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES

Se trata de un supuesto que en mi opinión tiene su base en la mala fe, a veces ocurre que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendientes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de sus productos en el segundo país registra en su propio nombre la marca de la empresa cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor manipula la marca registrada A fin de atajar estas prácticas desleales, en la Revisión de Lisboa (1958) del Convenio de la Unión de París se insertó en el texto del Convenio el art. 6 septies. La LM incorpora al ordenamiento español la citada norma unionista.

En cuanto a las expresiones "agente" o "representante" que figuran en este precepto deben ser interpretadas en un amplio sentido. Como agente o representante ha de calificarse a la persona física o jurídica que celebra con el titular de la marca un contrato de distribución, o inicia negociaciones tendientes a establecer un sistema de distribución de los artículos portadores de la marca. El empresario principal no podrá ejercitar los derechos conferidos por el art. 1 O cuando hubiese prestado su consentimiento al uso o registro de la marca por parte del agente o representante.

EL apartado 2 del art. 1 O confiere al empresario titular de la marca una serie de derechos; el empresario podrá oponerse a la solicitud de la correspondiente marca que el agente o representante presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; podrá reivindicar la marca solicitada o registrada

¹⁵ Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 574

por su agente o representante; podrá ejercitar la acción de nulidad de la marca registrada por su agente o representante, teniéndose en cuenta, por un lado, que la marca registrada en contra de la prohibición del art. 1 O es una marca aquejada por una causa de nulidad relativa. Por otro lado, hay que tener presente que en aquellos casos en que la deslealtad inherente a la conducta del agente o representante infiel implique que la marca ha sido registrada de mala fe, la marca incurrirá en la causa de nulidad absoluta establecida por la letra b) del art. 51.1 de la LM.

h. RIESGO DE CONFUSIÓN

Me resulta muy interesante que ni la LM, ni el RMUE, ni la Directiva 2015/2436 establezcan una definición del riesgo de confusión. Sin embargo, la jurisprudencia sí que ha delimitado cuando se produce este riesgo de confusión, en concreto se produce en dos supuestos.

El primero de ellos es cuando ese consumidor medio se confunde directamente las marcas en conflicto, es decir, que cree que está comprando una dormida marca por ejemplo Nike y está comprado otra distinta como podría ser Nice.

El segundo supuesto, que analizaré con más profundidad con posterioridad es el denominado riesgo de asociación o confusión indirecto, el público establece una conexión entre las marcas y asocia que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas de alguna forma, por ejemplo que una determinada prenda no es de Zara, pero puede creer que esa prenda pertenece al grupo Inditex y confundirse creyendo que existe un vínculo entre ambos productos o empresas cuando en realidad no lo hay.

El riesgo de confusión fue analizado de forma profunda en el asunto Sabèl (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), el Tribunal estableció que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve

para definir su alcance. Es por ello, que para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión respecto a la procedencia.

La jurisprudencia ha valorado de forma especial el carácter distintivo de la marca anterior para determinar el riesgo de confusión, siendo más importante el riesgo de confusión cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. En mi opinión tiene mucho sentido, ya que, si una marca es muy distintiva y por tanto la gente la reconoce rápidamente, si esas personas ven una marca similar en unos productos o servicios similares tenderán a pensar que es la marca original que ya conocen, se va a producir una evocación de esa marca. Si lo interpretamos en sentido contrario, veremos que las marcas poco distintivas tendrán una menor protección, ya que otras marcas similares no provocarán esa confusión en el consumidor.

Lo primero que debemos saber para determinar el riesgo de confusión, es que elementos o factores tiene que ser analizados que son:

- ✓ La comparación de productos y servicios.
- ✓ El público destinatario y el grado de atención, cuanto más parecido sea el público destinatario mayor grado de confusión y cuanto menos sea el grado de atención mayor el grado de confusión. Por ejemplo, si se trata de un producto de uso muy común, por ejemplo, un producto de bollería, menos es el grado de atención del consumidor.
- ✓ La comparación de signos.
- ✓ El carácter distintivo de la marca anterior.
- ✓ La evaluación global del riesgo de confusión.

Por último, me gustaría destacar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006, asunto C-361/04 P, Ruíz-Picasso y otros/OAMI-Daimler Chrysler, *“La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que*

sean pertinentes” Destacando que hay que realizar una evaluación global de las marcas.

i. RIESGO DE ASOCIACIÓN

El profesor Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA manifiesta que el riesgo se originó por la jurisprudencia dictada por el Tribunal del Benelux, el cual manifestó que si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca. Es decir que el público o ese consumidor medio sabe que el producto o servicio no pertenece a una determinada marca por ejemplo que una determinada prenda no es de Zara, pero puede creer que esa prenda pertenece al grupo Inditex y confundirse creyendo que existe un vínculo entre ambos productos o empresas cuando en realidad no lo hay. Esta situación estaría produciendo dos hechos relevantes, en primer lugar, una confusión en el consumidor y en segundo lugar un aprovechamiento indebido de la reputación por parte de aquella persona que utiliza esa marca, que produce la confusión. Finalmente se decidió incluir en la definición del riesgo de confusión una referencia expresa al riesgo de asociación. Al mismo tiempo, en el Acta del Consejo que adoptó la Directiva 89/104 se hizo constar que el Consejo y la Comisión consideran que «el riesgo de asociación) es un concepto que ha sido desarrollado particularmente en la jurisprudencia del Benelux.¹⁶

Por su parte la profesora Esperanza Gallego establece que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación El riesgo de asociación es una modalidad de riesgo de confusión que sirve para precisar el alcance de este. Manifestando que puede concebirse como un riesgo de confusión indirecto.¹⁷

¹⁶ Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 671

¹⁷ Esperanza Gallego Sánchez y Nuria Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte primera, Tirant lo Blanch, 2021, pág. 225.

III. CONCLUSIONES

En primer lugar, me gustaría destacar que la marca concede un monopolio a su titular para la explotación de un determinado signo distintivo, teniendo su titular el derecho y la obligación de usar la marca. La principal función de una marca es la función de identificar el origen empresarial indicando que determinados productos o servicios provienen de una determinada persona y no ha sido objeto de manipulaciones sin consentimiento del titular.

En segundo lugar, el legislador ha diferenciado, entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí mismo, el cual es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un interés público o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia

Es destacable que ciertas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado de la marca por su titular. El apartado 2 del art. 5 de la LM 2. *“No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, **debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo**”*, es por ello que un signo al cual no podía registrarse como marca, debido al uso que se hace adquiere carácter distintivo y . Es por ello , que el carácter absoluto de las citadas prohibiciones se relativiza, debido al uso, es decir gracias al uso que se ha realizado el público, el consumidor, distingue que ciertos productos o servicios provienen de un determinado productor , por tanto en virtud del uso del signo adquiere una distintividad que es calificada como sobrevenida.

La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de un signo supone el cambio del significado del signo. Es destacable la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999 (recaída en el caso "Windsurfing Chiemsee") dice gráficamente (apartado 47) que: "en tal caso, la denominación geográfica ha adquirido un nuevo alcance y su significado, que ha dejado de ser sólo descriptivo, justifica que se registre como marca". En el apartado 51 se enumeran los factores que deben tenerse en cuenta al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo. Estos factores son los siguientes:

- I. La cuota de mercado poseída por la marca. Para poder ponderar este factor, se debe en primer lugar delimitar cuál es el mercado relevante donde deben encuadrarse los productos o servicios diferenciados mediante el signo usado como marca. Una vez establecido el mercado relevante, se tendrá que determinar en un determinado periodo temporal cual ha sido el importe de la totalidad de las ventas de esos productos o los servicios. Una vez establecida cuales son las ventas en un determinado mercado, tenemos la cuota dentro de la cifra total de las ventas realizadas en el mercado relevante. En referencia a la distintividad se determina que cuanto mayor sea la cuota de mercado que el signo posee mayor será la probabilidad de que el signo haya adquirido un carácter distintivo en virtud del uso.
- II. La intensidad y la duración del uso de la marca. Se trata del factor básico a la hora de determinar la distintividad sobrevenida de un signo. Se tendrá que valorar la duración del uso. El uso prolongado en el tiempo, de tres a cinco años es un indicio favorable sobre la distintividad del signo. No obstante, uso de menor duración puede ser válido dependiendo de la intensidad del uso puede compensar la corta duración del mismo
- III. La extensión geográfica del uso de la marca. Dependiendo del tipo de marca si es nacional, marca de la unión europea o internacional, se aplicarán unos determinados criterios. En el caso de la marca nacional se exigirá que el uso del signo haya tenido lugar en España, pudiendo ser

suficiente el uso del signo efectuado en una parte sustancial del territorio español. Por último, manifestar que el citado uso del signo puede realizarse tanto por el solicitante de la marca, como por la persona que transmitió al solicitante la empresa con respecto a cuyos productos o servicios venían usándose como marca el signo inicialmente carente de carácter distintivo¹⁸.

Las prohibiciones relativas son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no pueda ser registrado, o mejor dicho no deba ya que las prohibiciones relativas pueden ser motivo de anulabilidad de la marca una vez registrada.

Me parece muy destacable que el fundamento de su protección es distinto, por este motivo, la comprobación de la inexistencia de prohibiciones absolutas se efectúa de oficio por la OEPM o por la EUIPO, mientras que la denegación de registro por prohibiciones relativas requiere oposición del titular afectado.

El análisis que he realizado me demuestra que siendo la función indicadora del origen, la principal función de la marca, entiendo que todo aquel que quiera registrar una marca, deberá analizar las posibles coincidencias con signos distintivos anteriores y plantearse, si la marca que quiero registrar es distintiva, si la marca que quiere registrar puede ser una marca fuerte en el mercado. En mi opinión si existen infinidad de combinaciones y por tanto posibles marcas, considero que intentar registrar una marca que sea débil, que no tenga carácter distintivo no tiene sentido, por lo que la conclusión es si hay posibilidades que una marca sea confundible o asociable con otro signo distintivo que no me pertenece, no deberá intentarse el registro de la marca.

¹⁸ Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial Marcial Pons pág. 655

IV. BIBLIOGRAFÍA

- <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/1991444/directrices-sobre-marcas/1-introduccion>
- https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf
- https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf
- <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
- <https://www.educadictos.com/neuromarketing-el-experimento-de-coca-cola-y-pepsi/>
- Prof. Dr. Carlos Fernández-NÓVOA, Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres y Prof. Dr. Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons
- Esperanza Gallego Sánchez y Nuria Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte primera, Tirant lo Blanch, 2021.

V. ABREVIATURAS

- EUIPO Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- LM Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- OMPI (WIPO) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Office)
- RMUE REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea