



RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A., DE 23 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS GUÍAS DE EXAMEN DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE REGISTRO PARA LAS SOLICITUDES DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.

Las guías de examen de las prohibiciones absolutas y relativas de registro para las solicitudes de signos distintivos constituyen documentos que, sin valor jurídico, permiten ayudar a los examinadores de signos distintivos, a sus superiores jerárquicos y, en general, a todos los intervinientes en el procedimiento administrativo de registro. Dada esta utilidad, y en consonancia con los principios de transparencia que guían la actuación administrativa, de acuerdo tanto con los principios reconocidos en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2014, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM), se considera relevante su publicación, para que sean conocidas también por los usuarios del sistema.

La publicación de estas guías de examen supone una adaptación a la evolución de la práctica del sector, reflejando, entre otras, las resoluciones judiciales que puedan afectar al funcionamiento de la OEPM, así como a la interpretación de las leyes por ella aplicables. Por ello, su aprobación a través de una Resolución se considera un hito inicial en un proceso de mejora continua y de búsqueda de la calidad que, de forma natural, conllevará la revisión periódica de estas directrices, incluyendo las diferentes resoluciones y prácticas más relevantes, modificándose cuando sea adecuado para dar cumplimiento al fin último de servicio al interés general al que todas las Administraciones Públicas se someten, de acuerdo con la Constitución Española y el resto de normas del ordenamiento jurídico administrativo. Además, se constata el cumplimiento de la pretensión de búsqueda continua de la calidad, clave en el desarrollo de la actividad de la OEPM y visible en el Plan Estratégico de la Oficina.

Su aprobación mediante resolución obedece, además, a otra finalidad: con ella, se da cumplimiento a lo establecido en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ya citada, al permitir la difusión de información pública de carácter relevante sin esperar una solicitud concreta de los ciudadanos, en virtud de las obligaciones de publicidad activa que se predicen del texto legal referenciado *ut supra*, ya que paralelamente se ordena su publicación en los medios electrónicos habilitados al efecto, para su conocimiento general.

No obstante, se recuerda de forma expresa que esta resolución tiene el alcance y efectos reconocidos a las instrucciones y las órdenes de servicio en el apartado primero del artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que ha de entenderse que su eficacia reside no en constituirse como normas con valor jurídico frente a terceros, sino que se predica de su consideración como mandatos con fines de dirección por parte de un órgano administrativo de carácter directivo hacia órganos administrativos subordinados jerárquicamente.

Esta consideración sobre la naturaleza no normativa con efectos *ad extra* de la presente





resolución es consecuencia lógica de la atribución formal de la potestad reglamentaria al Gobierno de forma exclusiva, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española y su desarrollo en los Títulos V de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como ante la imposibilidad de que dicha potestad sea delegada a otros órganos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, y de acuerdo con el apartado segundo de artículo 6 de la Ley mencionada anteriormente, se recuerda que el incumplimiento de las resoluciones y órdenes de servicio no afectará por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que estos, de acuerdo con la normativa reguladora, pudieran incurrir por el incumplimiento de órdenes dictadas por órgano superior.

Por todo lo anterior, de acuerdo con las competencias atribuidas a la Dirección del Organismo tanto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como por el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas,

RESUELVO

1. Aprobar las guías de examen de prohibiciones absolutas y relativas de registro de las solicitudes de marcas y nombres comerciales de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A., que se anexan por dicho orden a esta Resolución.
2. Ordenar su publicación a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A., así como en otros aquellos formatos electrónicos en los que pudiera ser necesario.



GUÍA DE EXAMEN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO

Contenido

| | |
|--|----|
| ➤ INTRODUCCIÓN | 1 |
| ➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.a) | 3 |
| 1. El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo | 3 |
| 2. El signo debe ser apropiado para indicar el origen empresarial | 4 |
| 3. El signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas ... | 5 |
| ➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.b): LA FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO | 6 |
| 1. Marcas denominativas | 8 |
| 2. Sufijos de nombres de dominio de nivel superior y formas jurídicas societarias . | 8 |
| 3. Letras únicas y números | 8 |
| 4. Eslóganes | 9 |
| 5. Marcas de color..... | 10 |
| 6. Elementos figurativos | 10 |
| 7. Marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo..... | 11 |
| 8. Marcas tridimensionales cuya forma carece de carácter distintivo | 12 |
| 9. Marcas no representadas de forma gráfica | 13 |
| ➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.c): SIGNOS GENÉRICOS O DESCRIPTIVOS | 13 |
| 1. Signos sugestivos o evocativos..... | 14 |
| 2. Otros idiomas distintos del castellano | 15 |
| 3. Publicaciones | 16 |
| 4. Combinaciones de palabras | 16 |
| 5. Denominaciones descriptivas acompañadas de siglas o abreviaturas | 17 |
| 6. Marcas figurativas que contienen términos descriptivos..... | 18 |
| 7. Ejemplos de marcas descriptivas | 19 |
| a. La especie | 19 |
| b. La calidad | 20 |
| c. La cantidad | 20 |
| d. El destino..... | 21 |
| e. El valor | 21 |
| f. La procedencia geográfica..... | 22 |

| | | |
|----|---|----|
| g. | La época de obtención del producto o de la prestación del servicio..... | 23 |
| h. | Otras características de los productos o servicios | 23 |
| 8. | Marcas no representadas de forma gráfica | 24 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.d) DE LA LM..... | 25 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.e) de la LM | 28 |
| 1. | La forma u otra característica impuesta por la naturaleza de los productos | 29 |
| 2. | La forma u otra característica de un producto necesaria para obtener un resultado técnico..... | 30 |
| 3. | La forma u otra característica que otorgue un valor sustancial al producto | 32 |
| 4. | Marcas no representadas de forma gráfica | 34 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.f) DE LA LM..... | 34 |
| 1. | Signos contrarios a la Ley | 34 |
| 2. | Signos contrarios al orden público..... | 35 |
| 3. | Signos contrarios a las buenas costumbres | 37 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.g) | 38 |
| 1. | Concepto de signos engañosos | 38 |
| 2. | Casos concretos | 39 |
| a. | Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza y calidad | 39 |
| b. | Marcas engañosas en cuanto al origen geográfico | 40 |
| c. | Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación o respaldo oficial | 41 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.h) | 41 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.i) | 45 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.j) | 47 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.k) | 48 |
| ➤ | LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.l), m), n): MARCAS QUE CONSISTEN O CONTIENEN SIGNOS OFICIALES..... | 51 |
| 1. | Signos oficiales españoles (art. 5.1.l) LM | 52 |
| 2. | Signos protegidos por el art. 6 ter CUP (art. 5.1.m) LM)..... | 53 |
| 3. | Otros signos de interés público (art. 5.1. n) LM | 56 |
| ➤ | LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA: ART 5.2 LM | 57 |
| 1. | El uso previo | 58 |
| a. | Lugar del uso..... | 59 |

| | | |
|----|--|----|
| b. | Tiempo del uso | 59 |
| c. | Público de referencia | 59 |
| d. | Ámbito aplicativo | 60 |
| 2. | Pruebas de la distintividad adquirida | 60 |
| a. | Cifras de facturación | 60 |
| b. | Publicidad y encuestas | 61 |
| c. | Ejemplares y muestras | 61 |
| d. | Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial | 61 |

➤ INTRODUCCIÓN

La Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, al igual que la legislación europea, distingue entre prohibiciones absolutas y relativas de registro, las primeras reguladas en el artículo 5 y las segundas en los artículos 6 al 10.

Según la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales, mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí e implican que la marca presenta un problema intrínseco que impide que se pueda registrar. El signo 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 y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Por consiguiente, las prohibiciones absolutas de registro tienen por objeto proteger el sistema competitivo frente al intento de monopolizar un signo que debe mantenerse disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado salvaguardando el interés general para poder utilizarlos de forma libre. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado que de la marca haya hecho su titular.

A diferencia de las prohibiciones absolutas, las prohibiciones relativas están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro puede generar conflictos con derechos de terceros. Son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección, pero dichos derechos anteriores de terceros, excluyentes o incompatibles con el solicitado, hacen que el signo no esté disponible. Estos derechos consisten bien en un derecho previo de propiedad intelectual o industrial sobre el signo o bien derivan de derechos de otra naturaleza como la protección del nombre civil y la propia imagen. Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) examina de oficio si el signo solicitado incurre en alguno de los motivos absolutos de denegación enumerados en el artículo 5 de la Ley de Marcas y en la prohibición relativa del artículo 9.1.b). Pero, las prohibiciones absolutas no sólo son objeto de examen de oficio, sino que además pueden ser objeto de oposición. En el procedimiento español, la oposición no sólo se puede basar en motivos relativos, derechos anteriores, sino que se puede alegar

también la falta de idoneidad y aptitud distintiva del signo o el carácter inapropiable del mismo.

De otro lado, la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas es relevante en cuanto a las acciones, ya que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible. Esto supone que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto sin límite de plazo, aunque hayan transcurrido años desde la concesión. En el caso de las prohibiciones relativas se trata de proteger exclusivamente intereses particulares por lo que la acción está sujeta a prescripción y, en la mayoría de los casos, opera la prescripción por tolerancia.

Por último, cabe destacar que a nivel europeo y español las causas de denegación de una marca, ya sean prohibiciones absolutas o relativas de registro, están tasadas legalmente. Esto significa que solo podrán denegarse por falta de capacidad distintiva o porque la marca que se pretende registrar esté incurso en alguna prohibición legal.

Además, en relación con todas las prohibiciones de registro conviene tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la interpretación y aplicación de las normas, que considera que las normas limitativas de derechos -y las prohibiciones de marcas lo son-, deben ser interpretadas restrictivamente.

Esta interpretación restrictiva de las normas, desde su aplicación práctica, conlleva la exigencia de que solo se puede limitar o prohibir un derecho cuando se den, rígidamente, todas y cada una de las circunstancias que la propia ley establece para producir ese efecto jurídico. Como prolongación de este criterio jurisprudencial, está la prohibición de hacer una extensión analógica de los motivos de denegación. En consecuencia, aplicando estas pautas al ámbito de los signos distintivos, solo se podrá rechazar una solicitud de marca cuando concurren fielmente las circunstancias fijadas en la Ley como motivos de denegación.

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.a)**

El artículo 5 de la Ley de Marcas establece que:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.”

El listado de prohibiciones absolutas de registro comienza estableciendo como base la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el concepto de marca expresado en el artículo 4 de la Ley de Marcas, a saber:

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

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Por lo tanto, de cara a evaluar si un signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 4 de la Ley de Marcas o, de lo contrario, incurre en la prohibición absoluta analizada, es preciso comprobar si el objeto de la solicitud de registro cumple estos tres requisitos: (i) debe constituir un signo; (ii) el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra; y (iii) el signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas.

1. El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo

La presencia del término “signo” en la definición legal de la marca permite una interpretación muy amplia, no solo debido al propio carácter genérico y abstracto de este sustantivo, sino también a que la propia Ley de Marcas establece en el artículo 4 una lista no exhaustiva —como se desprende de la utilización del adverbio “especialmente” para introducirlos— de ejemplos de signos que podrán constituir marcas: palabras, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del producto o de su embalaje o sonidos.

Este artículo debe ponerse en relación con el artículo 2.3 del Reglamento de Ejecución, donde se pone de manifiesto que la amplia variedad de signos que pueden convertirse en marcas deriva en múltiples posibilidades de tipos de marca: marcas denominativas, marcas figurativas —que engloban a las anteriormente conocidas como marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar—, marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas holograma. A este catálogo cabría añadir el concepto indeterminado conocido como “otro tipo de marca”, previsto por el apartado 4 del artículo

citado para aquellos casos en que el signo en cuestión no pueda encuadrarse en ninguno de estos tipos de marca predefinidos.

No obstante, los signos que pretendan acceder al Registro de Marcas deben tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo (Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2004, asunto C-49/02, Heildelberger Bauchemie GmbH). Asimismo, han de identificarse de una manera concreta, no admitiéndose solicitudes de registro que pretendan el registro de ideas o conceptos abstractos al no ser suficientemente específicos y poder aplicarse a diversas manifestaciones diferentes; del mismo modo que tampoco se consideran signos susceptibles de registro como marca aquellos que pretenden una apropiación de todas las formas o colores posibles de un determinado producto.

Como ejemplo de lo anterior, puede citarse la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007 en el asunto C-321/03, caso Dyson, donde el objeto de la solicitud no era un tipo particular de compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora, sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole.

2. El signo debe ser apropiado para indicar el origen empresarial

El artículo 4.a) de la Ley de Marcas hace referencia a la capacidad de un signo de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Se trata de una capacidad abstracta o teórica del signo para cumplir su función de indicación del origen empresarial con independencia de los productos o servicios a los que se aplique, por lo que la concurrencia de esta ausencia de carácter distintivo determinará la denegación total de la solicitud de registro de marca.

Por el contrario, la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas se refiere al carácter distintivo de una marca en relación con productos o servicios específicos. Por lo tanto, como se expone en el apartado correspondiente a este artículo, es posible que la marca sí tenga carácter distintivo para unos productos o servicios, pero no para otros.

Dentro de esta prohibición se encontrarían aquellas marcas excesivamente simples o excesivamente complejas que, por ello, pueden ser consideradas como carentes de capacidad distintiva al no poder ser retenidas por la mente del público interesado.

En cuanto a los elementos tipográficos simples tales como los signos de interrogación, exclamación, comillas, coma, punto, punto y coma, asterisco, almohadilla, etc., si a estos signos no se les añade alguna característica que permita al consumidor relevante asociarlos con un concreto origen empresarial, serán percibidos por él como una forma de llamar su atención, pero no como un indicador del origen empresarial.

Del mismo modo, las figuras geométricas simples como círculos, cuadrados, rectángulos o triángulos que no cuentan con elementos que permitan singularizarlas

frente a otras representaciones de las mismas no son, en general, percibidas por el consumidor como un indicador del origen empresarial, sino como un elemento decorativo o funcional que no transmite ningún mensaje y que, por ello, carece de carácter distintivo. Sin embargo, cuando su representación varíe sustancialmente de los usos comunes o se combine junto con otros elementos denominativos o figurativos, el conjunto resultante podrá tener carácter distintivo.

3. El signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas

A partir del 14 de enero de 2019, la Ley de Marcas ha suprimido el requisito de que el signo distintivo solicitado sea susceptible de representación gráfica y solo exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas sin especificar el medio empleado, pero requiriendo que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general, determinar el objeto claro y preciso de la protección que otorgue al titular de la marca.

En este sentido, el artículo 2.1 del Reglamento de Ejecución establece que la marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda **reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva** (Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, caso Sieckmann), de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. Por ello, actualmente, los olores no pueden registrarse al no cumplir los requisitos mencionados.

El artículo 2 del Reglamento de Ejecución también establece que el objeto del registro quedará definido por la representación de la marca y que su descripción escrita en ningún caso podrá extender su ámbito de protección (apartado 2), además de incluir una definición y los requisitos de representación concretos de una lista de posibles tipos de marca (apartado 3).

La correcta representación del signo en el Registro de Marcas de conformidad con los requisitos anteriores permite que la OEPM pueda realizar su trabajo de examen y registro con unas garantías mínimas, que los tribunales de justicia puedan conocer el alcance de protección de cada registro de marca y que los competidores puedan conocer con exactitud las nuevas solicitudes y marcas ya registradas. Cuando la representación del signo no permita a las autoridades competentes (en concreto, a las oficinas de marcas y tribunales) y a los competidores determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección conferida a su titular, la marca será denegada por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.1.a) de la Ley de Marcas. Se trata de una apreciación objetiva que debe llevarse a cabo en aplicación de los criterios

mencionados en el artículo 2.1 del Reglamento de Ejecución, para lo que no debe tenerse en cuenta ningún segmento concreto del público.

Por todo ello, la OEPM no concederá el registro de aquellas marcas en cuya solicitud de registro exista una contradicción que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada por falta de claridad y precisión de la solicitud (Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2019, asunto C-578/17, Hartwall). En este sentido, no se admitirá el registro de aquellas marcas en cuya solicitud de registro exista una contradicción entre la representación del signo cuya protección se solicita y la calificación del tipo de marca seleccionado por el solicitante,

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.b): LA FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO**

Según el artículo 5 de la Ley de Marcas,

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

b) Los que carezcan de carácter distintivo.”

La ausencia de carácter distintivo equivale a una falta de aptitud diferenciadora por parte del signo cuyo registro se solicita. Este no podrá tener acceso al Registro de Marcas a menos que posea capacidad distintiva propia para distinguir los productos o servicios a que se refiere y determinar su origen empresarial.

Para que una marca posea carácter distintivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas debe poder cumplir su función esencial: garantizar la identidad de la procedencia comercial de los productos y servicios de la marca para el consumidor o usuario final, a fin de permitirles, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir los productos y servicios de otros que tienen otra procedencia y, de este modo, repetir la experiencia si resultó positiva, o evitarla si fue negativa (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, caso Canon).

Es suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo para acceder al registro, siendo el nivel exigido el imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado. Esta circunstancia no depende de la originalidad del signo o de su aspecto peculiar o llamativo, no siendo necesario que la marca constituya una creación ni que implique un grado determinado de creatividad o de imaginación por parte de su solicitante.

A diferencia del análisis del art. 5.1.a) LM, el carácter distintivo debe examinarse en relación con los concretos productos o servicios para los que se solicita el registro. Por ello, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos o

servicios, pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Además, para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la percepción del público interesado al que se dirigen estos productos o servicios, constituido por el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-53/01 a C-55/01, caso Linde, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland y en los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, caso Procter&Gamble, relativos a pastillas de forma tridimensional para lavadoras o lavavajillas).

Además, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público pertinente no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en los asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P y de 21 de octubre de 2004 en el asunto C-64/02 P, caso Erpo).

Por otro lado, aunque cada uno de los motivos de denegación contemplados en el artículo 5.1 es independiente de los demás y requiere un examen por separado, existe una clara coincidencia entre el ámbito de aplicación de cada uno de los motivos de denegación establecidos en las letras b) y c) del mismo (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, casos Natur Aktien Index / Multi Markets Fund). En este sentido, no gozarán de carácter distintivo aquellas marcas que sean descriptivas de alguna de las características de los productos o servicios, por lo que toda marca que incurra en la prohibición del artículo 5.1.c) lo hará también en la del 5.1.b) con respecto a esos mismos productos o servicios. Esto implica que todas las marcas descriptivas, en principio, carecen necesariamente de carácter distintivo; aunque no todas las marcas que carecen de carácter distintivo son descriptivas, sino que pueden carecer de este carácter por otros motivos.

Como ejemplo de lo anterior puede citarse la denegación de las marcas:

- M 3739241 **HABITACIONES DE SAL, SALTROOM** solicitada para tratamientos de higiene y belleza para personas o animales de la clase 44 del Nomenclátor Internacional.
- M 4007338 **AMSTERDAM GREY** solicitada para mármol y otros productos de la clase 19.
- M 4017442 **PETROLIS DE BARCELONA**, solicitada para productos y servicios de las clases 4, 35, 36, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como ejemplo de marca concedida al haber superado las prohibiciones citadas:

- M 4023795 registrada en la clase 29 para aceite de oliva extra virgen



MEDITERRÁNEO

A continuación, se incluyen algunos ejemplos particulares de marcas carentes de carácter distintivo:

1. Marcas denominativas

Las palabras o términos carecen de carácter distintivo cuando no tienen la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

Como ejemplo de marcas denominativas carentes de carácter distintivo podemos citar:

- M 3710595 **EN ABUNDANCIA** para cervezas y otros productos la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
- M 4014539 **LA INIMITABLE** y M 4014542 **LA ILIMITABLE**, ambas para servicios de telecomunicaciones de la clase 38.
- M 3733133 **THE HONEYMOONERS CLUB, ESPECIALISTAS EN LUNAS DE MIEL**, para servicios de organización y agencias de viajes de la clase 39.

2. Sufijos de nombres de dominio de nivel superior y formas jurídicas societarias

Estrechamente relacionado con lo anterior, los sufijos de los nombres de dominio de nivel superior y las formas jurídicas societarias o sus abreviaturas no pueden añadir carácter distintivo a un signo.

Los sufijos de los nombres de dominio de nivel superior no son aptos para identificar un concreto origen empresarial ya que son términos de uso común que se identifican con un tipo de actividad (.pro) o territorios concretos (.es). Por ello, la adición de estos sufijos a un término no distintivo no permite superar la prohibición del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas.

Por su parte, las formas jurídicas societarias y sus abreviaturas (S.L., S.A., S.L.U., Ltd., Inc., GmbH, SpA) son indicadoras de un tipo de sociedad mercantil concreto. El uso de estas siglas es necesario y habitual en el tráfico económico, por lo que el público consumidor no las percibe como un indicador del origen empresarial de los productos o servicios sino como un indicativo de la forma jurídica de la sociedad en cuestión. Por ello, la adición de este tipo de términos tampoco será suficiente para superar la prohibición del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas.

3. Letras únicas y números

Las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas siempre que cumplan con la condición de ser apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Sin embargo, en relación con

determinados productos o servicios, la determinación del carácter distintivo puede resultar más difícil respecto a una marca consistente en una letra única en caracteres estándar que respecto a otras marcas denominativas, por lo que estas marcas deben someterse a un examen estricto (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2010, asunto C-265/09 P, caso Alfa). Este criterio también resulta aplicable a los números representados en caracteres estándar.

4. Eslóganes

Los eslóganes publicitarios pueden ser objeto de marca cuando el público los perciba como una indicación del origen empresarial de los productos o servicios de que se trata, más allá de su función meramente publicitaria. Por ello, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2010, asunto C-398/08 P, Audi AG).

El Tribunal de Justicia también ha señalado que no deben aplicarse criterios más estrictos que los aplicables a otros signos a la hora de analizar el carácter distintivo de las llamadas marcas eslogan (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, Smart Technologies). Asimismo, también ha establecido una serie de pautas o indicios que pueden indicar que un eslogan goza de carácter distintivo (por ejemplo, si constituye un juego de palabras, si introduce elementos de intriga conceptual o sorpresa, si presenta una particular originalidad, si desencadena en la mente del público relevante un proceso cognitivo o que requiera un esfuerzo interpretativo, etc.)

La jurisprudencia española se ha pronunciado al respecto en relación con la marca M 2872789 **TU CONFIANZA NOS HACE IMPORTANTES**, para servicios financieros de la clase 36 (sentencia del Tribunal Supremo 1845/2015 de 30 de abril de 2015) entendiendo que *“difícilmente puede apreciarse en ella una distintividad que abra la puerta a su inscripción, pues dados los términos tan amplios, genéricos y transversales en que se presenta ante el público no es posible percibir a través de ella ni cuál es su origen comercial ni cuáles son los productos o servicios que pretende anunciar y promocionar. Ciertamente, el eslogan aquí contemplado no suministra datos o información que permita individualizarlo desde la perspectiva que apunta el TJUE, ni en las palabras que incorpora ni en la impresión de conjunto que proporciona. [...] El lema “tu confianza nos hace importantes” puede ser proyectado sobre multitud de sectores de la vida social y actividades económicas, tanto sobre instituciones privadas como sobre entidades del Derecho Público.*

Como ejemplo de marca eslogan carente de carácter distintivo podemos citar la M 3738363 **PERSIGUE TU SUEÑO, SUPERA LOS OBSTÁCULOS**, para las clases 25 y 35.

5. *Marcas de color*

Tradicionalmente se rechazaban las marcas constituidas por un único color. El fundamento siempre ha sido evitar que la escasez de colores disponibles derive en una ventaja competitiva desmesurada si una empresa obtuviese el registro de uno de ellos, generando con ello un obstáculo para los competidores en su área comercial u otros sectores que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Sin embargo, la legislación actual contempla expresamente los colores como signos susceptibles de registro siempre que los mismos tengan carácter distintivo, por lo que este tipo de marcas deben ser examinadas en cada caso concreto para determinar si procede o no su registro como marca.

En la práctica parece claro que, dados los criterios jurisprudenciales españoles y europeos, serán pocos los casos en los que el signo consistente en un color por sí solo constituya un signo accesible al registro. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, especialmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico (sentencia del Tribunal Supremo 5725/2013 de 2 diciembre de 2013).

Además de las marcas de color *per se* nuestra legislación marcaria también contempla expresamente el registro como marca de combinaciones de colores.

6. *Elementos figurativos*

La marca carecerá de carácter distintivo cuando consista en un elemento figurativo que represente de manera realista los productos o servicios para los que se protege la marca. Este también será el caso cuando se trate de una representación simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se desvíe de forma significativa de la representación común de dichos productos o servicios

Del mismo modo, también carecerán de carácter distintivo los signos figurativos que, sin representar los productos o servicios que designan, estén directamente relacionados con las características de los mismos o constituyan la forma de representación habitual o usual utilizada al ofertarlos en el mercado.

Como ejemplo de lo anterior, pueden citarse las denegaciones de las siguientes marcas:

- M 3520485 consistente en el siguiente elemento figurativo solicitado para proteger productos y servicios farmacéuticos en las clases 5 y 44, respectivamente:



- M 2509090 consistente en el siguiente elemento figurativo solicitado para proteger productos de limpieza en la clase 3:



7. Marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo

A pesar de contener palabras sin carácter distintivo, una marca figurativa puede superar los motivos absolutos de denegación si posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto.

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos carentes de carácter distintivo no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

El TJUE confirma este principio en su sentencia de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-37/03 P, BioID. En dicha sentencia, el Tribunal dictamina que los elementos gráficos de la marca “*no poseen ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tengan otra procedencia*” y, por consiguiente, “*dichos elementos gráficos no cumplen la función esencial de una marca en relación con los productos y servicios pertinentes*” (apartado 72). Y señala, a modo de ejemplo en ese asunto particular, que “*la naturaleza de los elementos figurativos y gráficos es tan superficial que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan aspecto alguno, en particular en cuanto a fantasía o a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro*” (apartado 74).

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia empresarial, como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación produce una impresión general suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo.

Como ejemplo de marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo podemos citar:

- M 3746470 para negocios inmobiliarios y otros servicios de la clase 36:



- M 4027652 para servicios de traslado, transporte y gestión de residuos de las clases 39 y 40:

OKresiduos

Para más información sobre este tipo de combinaciones, puede consultarse el documento [“Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo”](#) de fecha 2 de octubre de 2015.

8. Marcas tridimensionales cuya forma carece de carácter distintivo

En aquellas ocasiones en las que se soliciten signos tridimensionales que consistan en una forma que no es distintiva en sí misma en relación con los productos o servicios para los que se soliciten, podrán superar la aplicación de esta prohibición si contienen otros elementos denominativos y/o figurativos que otorguen al conjunto el umbral mínimo de carácter distintivo necesario para que dicho signo sea registrable.

Para más información consultar el documento de la Práctica común referente al [“Carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) con elementos denominativos y figurativos cuando la forma carece de carácter distintivo en sí misma”](#), publicado el 1 de abril de 2020.

9. *Marcas no representadas de forma gráfica*

La prohibición de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento "[Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y prohibiciones de registro](#)".

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.c): SIGNOS GENÉRICOS O DESCRIPTIVOS

El artículo 5 de la Ley de Marcas señala que:

1. *No podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

[...]

c) Los 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 o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios."

Los signos descriptivos son aquellos que informan al público acerca de las características, cualidades o propiedades del producto o servicio correspondiente. La finalidad de la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas es evitar que sobre un signo descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida a otros competidores usarlo en productos o servicios similares. Se trata de denominaciones o gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate. Asimismo, se fundamenta en la asunción por parte de los consumidores de que dichos términos informan clara y directamente sobre las características del producto o servicio de modo desligado o abstracto frente a su origen concreto y diferenciado en cierta empresa.

Para verificar si un signo incurre en esta causa de denegación del registro deberá evaluarse si para el público en general —en caso de que los productos o servicios solicitados sean de uso común o habitual— o para el público especializado —si se trata de productos o servicios dirigidos a un sector concreto del público— tiene un significado descriptivo de conformidad con lo expuesto en este apartado. Todo ello con

independencia de que pueda tener significados adicionales que no sean descriptivos, pues el hecho de que uno de sus significados sea descriptivo supone la aplicación de esta prohibición con independencia de cualquier eventual polisemia.

La relación entre el signo y los productos o servicios debe ser suficientemente directa y concreta. Asimismo, la valoración sobre el carácter descriptivo de la marca solicitada ha de realizarse siempre de manera concreta, es decir, poniendo en relación el signo solicitado con los productos o servicios efectivamente solicitados. Por ello, el mismo signo puede ser descriptivo en relación con unos productos o servicios, pero carecer de dicha cualidad en relación con otros.

Como ya se adelantaba en el apartado relativo a la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, si un signo es descriptivo de las características de ciertos productos o servicios, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo para los mismos. En estos supuestos se aplicarán conjuntamente las prohibiciones de las letras b) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, casos Natur Aktien Index / Multi Markets Fund).

El artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas enumera una serie de cualidades específicas, si bien termina su redacción aludiendo a “*otras características de los productos o servicios*”, configurando así la naturaleza abierta y no exhaustiva de este precepto. Por ello, cabe la posibilidad de que la descriptividad del signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintas de las expresamente tipificadas en el artículo.

Con todo, ha de recordarse que la ley dispone que para aplicar esta prohibición las marcas solicitadas deben componerse “exclusivamente” de indicaciones o signos descriptivos. De ahí que la interpretación de este precepto deba ser restrictiva y su aplicación deberá tener en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marca que puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se aleje suficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las cualidades o características de los productos o servicios que pretende proteger.

1. Signos sugestivos o evocativos

Deben distinguirse los signos descriptivos de los que son meramente sugestivos o evocativos. Los signos evocativos o sugestivos son aquellos que más que designar las cualidades del producto o servicio de manera directa, las insinúan o invocan de forma tangencial. Así, un signo descriptivo comunica directamente las características al consumidor, que percibe la información de manera inmediata, mientras que el signo sugestivo solo informa de manera indirecta, requiriendo que el consumidor haga un esfuerzo intelectual o imaginativo para procesarla. Si el esfuerzo es mínimo o

inexistente, el signo es descriptivo; si, en cambio, presenta una alusión indirecta a las características del producto o servicio, se tratará de un signo sugestivo.

Muchas veces se trata de marcas que consisten en la deformación de términos genéricos o descriptivos, utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios. También es frecuente la utilización de metáforas o de términos que designan cualidades apreciadas en un tipo de productos para designar otros que nada tienen que ver con los primeros, evocando, pero no describiendo, dichas cualidades.

Como ejemplos de marcas sugestivas pueden citarse los siguientes:

- M 2928319 **FRENADOL** para productos farmacéuticos.
- M 940605 **DON ALGODON** para prendas de vestir (Sentencia del Tribunal Supremo 468/1987 de 23 de diciembre de 1987).
- M 2928319 **DON KILOVATIO** para aparatos eléctricos (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1975).

2. *Otros idiomas distintos del castellano*

La prohibición del art. 5.1.c) se aplica no solo a las denominaciones en castellano, sino también en cualquiera de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas. Si el término es descriptivo en una de esas lenguas el registro debe denegarse.

De otro lado, los signos compuestos por palabras con etimología latina, en especial las palabras en idioma francés, italiano o portugués, que puedan ser entendidas por el público español con un significado preciso, no deben ser consideradas como vocablos caprichosos.

En relación con otros idiomas, la regla general es que los términos extranjeros no son descriptivos salvo que por su similitud con nuestro idioma, utilización común e intensa o la falta de un equivalente preciso en nuestro idioma, se hayan generalizado o incluso impuesto sobre el término en nuestro idioma en el uso diario, por lo que pueden ser fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o de los consumidores como indicativos de la naturaleza, características o destino de los productos o servicios que distingue. Todo ello puede deberse a cuestiones históricas, culturales e incluso a la globalización, con la aparejada utilización de herramientas digitales en la era de internet. Ejemplos de ello sería la comprensión por la generalidad del público de términos tales como “ciao”, “grazie”, “bon appétit”, “bonjour”, “merci”, etc.

Cuando el signo solicitado consista o contenga un término extranjero hay que tener en cuenta la comprensión del mismo que puede tener el público destinatario de los productos o servicios. El Tribunal General en el caso *Citigate* (sentencia T-301/09 de 26 de septiembre de 2012) ha dictaminado que una gran parte de los consumidores y profesionales europeos —incluyendo, por tanto, a los españoles— tienen un conocimiento elemental del inglés. Igualmente, ha considerado que, tomando en consideración los productos o servicios, el público consumidor puede estar formado por

especialistas para quienes determinados términos en otro idioma son conocidos, especificando que hay términos ingleses en el ámbito médico (caso *3DeXam*, sentencia T-242/11, de 29 de marzo de 2012), técnico (caso *Base-seal*, sentencia T-172/10, de 26 de septiembre de 2012) y en cuestiones financieras (caso *Citigate* ya mencionado) que serán entendidos por los profesionales relevantes al ser el inglés una lengua profesional habitualmente utilizada en estos ámbitos.

La prohibición recogida en la letra c) del art. 5.1 también será de aplicación aun cuando los términos no se encuentren escritos correctamente, es decir, en aquellos supuestos donde los términos contengan errores ortográficos, se elimine alguna letra o se sustituya por otras equivalentes.

Ejemplos:

- M 3060949, **SUPER SUNGLASSES**, denominativa, denegada para productos de la clase 9, entre otros, para gafas y gafas de sol.
- M 3715338, **DOG SELECTION**, denegada para productos de la clase 31, entre otros, para alimentos para animales y mascotas.

3. *Publicaciones*

En el ámbito aplicativo de las publicaciones es muy habitual que las cabeceras de las mismas se compongan de elementos descriptivos de su contenido, de tal manera que en estos casos los derechos de marca se conceden sobre los conjuntos marcarios tal y como han sido reivindicados y descritos y no sobre los términos que los forman aisladamente considerados.

4. *Combinaciones de palabras*

La regla general es que la combinación de términos puramente descriptivos resultará en un signo que incurre en la presente prohibición. Sin embargo, si la combinación es inusual y crea una impresión suficientemente separada de la que genera la mera unión de las indicaciones, se considerará que la combinación en su conjunto prevalece sobre la mera suma de sus términos (sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 12 de febrero de 2004, asunto C-265/00, Biomild).

Si la combinación está formada por la unión de sustantivos y adjetivos, hay que entrar a valorar si la alteración del orden supone un cambio en su significado. Igual criterio habrá de aplicarse a los supuestos donde se combine un adjetivo y un verbo.

Si la combinación incorpora términos en lenguas extranjeras junto con términos en nuestro idioma, habrá de aplicarse los criterios ya expuestos en el presente apartado en relación con el carácter descriptivo de los términos extranjeros. En este sentido, si el consumidor medio al que se destinan los productos o servicios comprende el significado en el idioma extranjero del término descriptivo, se entenderá que la combinación es

descriptiva. Sin embargo, si el término extranjero que se incorpora no es comprensible por el público al que se dirigen tales productos o servicios, el signo no incurrirá en esta prohibición.

Ejemplos de denegación:

- M 4040492 **FUNERAL PLANNER**, denominativa, para servicios funerarios.
- M 3556671 **LOW COST ABOGADOS**, mixta, para servicios jurídicos.



5. Denominaciones descriptivas acompañadas de siglas o abreviaturas

El mero hecho de que a un signo descriptivo se le añada las siglas o abreviatura de los términos que lo componen puede no bastar, por sí solo, para eliminar el carácter descriptivo del signo. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 (asuntos acumulados C 90/11 y C 91/11 relativas a la solicitud de registro de la denominación “Multi Markets Fund MMF” para designar servicios comprendidos en la clase 36), una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras que, considerado aisladamente, no sea descriptivo, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales en los siguientes casos:

- Cuando el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras solo ocupe, con respecto a esta, una posición accesoria.
- Con independencia de que el grupo de letras se sitúe antes o después de la combinación de palabras.
- A pesar de que vaya acompañada de elementos figurativos si estos no son suficientemente distintivos, de conformidad con lo que se expone en el apartado siguiente.

Como ejemplos de la denegación de marcas con base en el criterio expuesto pueden citarse las siguientes:

- M 3631055 para gas natural renovable:



- M 3717329 **DIGITAL MBA (DMBA)** para servicios de formación.
- M 3723087 CURSO ATME AUXILIAR TECNICO MEDICINA ESTETICA para servicios de médicos.
- N 387446 **DPD DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS** para consultoría de protección de datos.

6. Marcas figurativas que contienen términos descriptivos

Al igual que sucedía en el caso de las marcas figurativas carentes de carácter distintivo, una marca figurativa puede superar los motivos absolutos de denegación a pesar de incluir términos descriptivos si además posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto.

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos descriptivos no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

En este sentido, nos remitimos a lo expuesto en la página 9 en relación con la [“Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo”](#) de fecha 2 de octubre de 2015.

A continuación, se recogen algunos ejemplos concretos de marcas que **sí** han superado la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas y ha resultado concedidas con base en la aplicación por la OEPM de esta práctica común de examen:

- M 3703832 para clases de idiomas:



- M 3668631 para aceitunas de Jaén:



- M 3713245 para entrenamiento de animales:



- M 3633316 para servicios legales:



7. Ejemplos de marcas descriptivas

A continuación, se incluyen algunos ejemplos adicionales de solicitudes de registro de marcas denegadas por consistir en signos descriptivos al haber considerado la OEPM que designaban alguna de las características de los productos o servicios para los que se solicitaban:

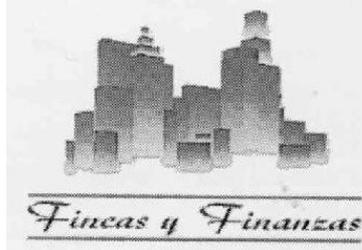
a. La especie

Los signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie de los productos o servicios que pretenden identificar constituyen signos genéricos. En estos casos el signo está formado exclusivamente por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio, es decir, por su tipo o naturaleza.

- M 3718485 para frutas, bulbos, plantones y semillas para plantar.



- M 3712990 **NOTAS DE PRENSA** para servicios de publicidad.
- M 3674247 **VERMUJITO** para bebidas alcohólicas.
- M 3637076 **TAMARILLO** para frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.
- M 2317180 para servicios financieros e inmobiliarios:



- M 2310805 **CIUDAD DEL OCIO** para servicios de actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento.
- M 1622742 **EL SEGURO DE MI TIENDA** para servicios de seguros.

b. La calidad

Los signos descriptivos de la calidad son aquellos que se refieren a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes o intrínsecas de los productos o servicios que permiten apreciarlos como igual, mejor o peor que los restantes de su especie.

- M 3707829 para servicios de formación.

MASTERCLASS

- M 3685286 para flotadores.

#Superflotadores

- M 1695233 **EXTRA** para servicios de distribución.

c. La cantidad

Son signos descriptivos de la cantidad aquellos que consisten en términos habituales que indiquen peso, cantidad, talla, número o volumen.

- M 3710776 **<35** para pizzas.
- M 2269944 **MUCHO MUEBLE** para muebles.
- M 1907227 **GRANDE** para frutas frescas y hortalizas.

Sin embargo, los términos alusivos a la cantidad que se hayan dejado de utilizar en el comercio y cuyo significado descriptivo se haya borrado de la mente de los consumidores, no se considerarán descriptivos y podrán constituir un signo perfectamente accesible al registro.

d. El destino

Esta categoría comprende los signos constituidos por indicaciones relativas a la función del producto o servicio, al modo y tiempo adecuado para usarlos y consumirlos o al público consumidor o usuario a que se destinan los productos o servicios. Se refiere igualmente al resultado que se espera de su uso o al uso para el que está previsto. Esta objeción también se aplica a los accesorios relacionados con un producto concreto.

- M 3673577 para gafas de sol:



- M 3680061 para servicios médicos; tratamientos capilares, asesoramiento en cuidados capilares y servicios de restauración capilar:



- M 3713076 para servicios de venta de prendas de vestir.



- M 2350756 **EMBELLECE TUS PEINADOS** para juegos y juguetes.

e. El valor

En este caso se trata de signos que aluden a la valoración del producto que distinguen, tanto en precio o unidades monetarias como al valor en términos de calidad.

- M 3572119 para una amplia variedad de productos en las clases 3, 5, 21 y 25 y servicios de venta en la clase 35 (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 750/2017 de 31 de octubre de 2017):



- M 2817989 **HOTELES LOWCOST** para servicios de alojamiento.
- M 2567121 para azafrán y condimentos,



- M 2279240 **LA TIENDA DEL EURO** para servicios de distribución y almacenaje de artículos propios de un bazar.

f. La procedencia geográfica

Cuando nos referimos a término geográfico estamos englobando en esta categoría los nombres de países, ciudades, regiones, comarcas, ciudades, pueblos, ríos, lagos, montañas, si bien esta enumeración no es exhaustiva.

Respecto a la indicación de procedencia geográfica, cabe decir que el registro como signo de la denominación de un ente territorial no está en sí mismo prohibido sino en tanto en cuanto constituya exclusivamente una indicación de procedencia, lo que ocurrirá cuando el signo se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa concreta zona geográfica que se pretende registrar, porque, solo concurriendo esta circunstancia, podrá ser identificada por el público consumidor como una indicación geográfica de procedencia.

En este sentido, para que pueda aplicarse esta prohibición a un signo compuesto exclusivamente por una denominación geográfica se requiere: i) que el nombre geográfico sea conocido e identificado como lugar por el público consumidor para la categoría de productos o servicios para los cuales se solicita el registro (caso *Monaco*, sentencia del Tribunal General T-197/13, de 15 de enero de 2015), por lo que esta prohibición no impide el acceso al registro de signos que contengan o consistan en nombres geográficos cuando estos sean desconocidos para el público consumidor; ii) que el término geográfico designe un lugar que presenta un vínculo con los productos o servicios o que designe el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios.

En efecto, cuando no concurren las circunstancias mencionadas, la utilización de un nombre geográfico sólo será percibida por el consumidor medio como una denominación arbitraria o de fantasía. Tal es el caso de la utilización y registro de nombres de ciudades para modelos de coche. Por el contrario, se presentarían objeciones en supuestos como: Milán o París para prendas de vestir, Bélgica para cerveza, Suiza para chocolates o relojes, entre otros. El empleo de esos términos geográficos en relación con los productos mencionados les otorga unas determinadas notas características o de calidad que pueden influir en la decisión final del consumidor.

Como excepción a la aplicación de este subtipo de la prohibición prevista en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas, el artículo 62.3 de la misma establece respecto de las marcas colectivas que: *“No obstante lo dispuesto en el art. 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica”*. Del mismo

modo, el artículo 68.3 de la Ley de Marcas extiende esta excepción a las marcas de garantía al remitirse en cuanto a su regulación a lo dispuesto en el citado artículo 62.3. Como consecuencia de lo anterior, las marcas colectivas y de garantía se configuran como una excepción a la prohibición del artículo 5.1.c), de tal modo que podrán registrarse como marcas signos descriptivos del origen geográfico siempre y cuando se trate de esta modalidad específica de marcas.

- M 3718467 **AZUL ASTURIANO** para queso azul procedente de Asturias.
- M 3718467 **AZUL LEONES** para queso azul procedente de León.
- M 3665623 para pistachos procedentes de la Mancha:



- M 3706236 para pan de Fisterra:



g. La época de obtención del producto o de la prestación del servicio

Un signo es indicativo de la época de obtención del producto o de la prestación del servicio. Algunos ejemplos de este supuesto podrían ser marcas como “vendimia 1985” para vinos, “banca 24 horas” para servicios financieros o “frescas cada día” para hortalizas.

h. Otras características de los productos o servicios

En cualquier caso, como se ha apuntado al introducir esta prohibición absoluta, la redacción del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas contiene una cláusula abierta cuya finalidad es comprender los supuestos de marcas descriptivas que no pueden encuadrarse dentro de las anteriores categorías. Por ello, cuando el signo indique cualquier otra característica de los productos o servicios que designa también incurrirá en la citada prohibición, ya que su registro supondría otorgar protección a una marca descriptiva.

- M 3716487 para productos de pastelería y confitería:



- M 3673566 para gafas de sol.

Classic

- M 3521460 para aperitivos de maíz y cacahuete:



- M 3639084 para clases de idiomas.

aprende inglés
conmigo
www.aprendeinglesconmigo.com

- M 2652692 para servicios de formación (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 206/2013 de 16 de mayo de 2013).

Dirección **p**or **M**isiones

- M 2116728 para galletas:



- M 2268158 “**GANAR EN LA RED**” para servicios de telecomunicaciones.

8. Marcas no representadas de forma gráfica

La prohibición de registro del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca

solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento "[Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y prohibiciones de registro](#)".

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.d) DE LA LM

El artículo 5.1.de la Ley de Marcas establece que: "*no podrán registrarse como marcas los signos siguientes:*

[...]

d) "*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.*"

Con esta prohibición lo que la normativa pretende evitar es el uso de forma exclusiva por un empresario de aquellos términos que se utilizan de forma habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de 04 de octubre de 2001, C-517/99, Bravo). Dicha disposición, además, pretende que la marca cumpla su función indicadora del origen empresarial permitiendo que distinga en el mercado los productos y servicios de una empresa de las de otras (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas T-322/03, de 16 de marzo de 2006, Weisse Seiten)

Se consideran por lo tanto habituales los signos cuyo uso se ha generalizado en el lenguaje corriente o en el sector correspondiente para designar un concreto producto o servicio, como puede ser "litrona" para un envase de botella de una determinada capacidad o "broker" en el ámbito de la intermediación financiera.

El artículo 5.1.d) exige que, para que pueda aplicarse la prohibición que establece, el signo esté exclusivamente formado por signos o indicaciones habituales. Teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que impera en las prohibiciones, se excluye la posibilidad de aplicar esta prohibición a aquellos signos que, incluyendo términos habituales, vayan acompañados de otros elementos denominativos, gráficos, etc. que doten al signo de distintividad propia. No bastará, por lo tanto, que se trate de elementos banales, sino que será necesario que tengan la suficiente capacidad distintiva como para otorgar al conjunto la suficiente distintividad, eliminando el carácter usual o habitual del signo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el carácter usual o habitual afecta no sólo a las marcas denominativas, sino que también puede afectar a otros tipos de marcas,

como por ejemplo, a marcas figurativas formadas exclusivamente por elementos gráficos, así como a marcas tridimensionales que estén formadas por formas usuales de la manera de presentar un producto o un envoltorio.

En el caso de signos que contengan elementos denominativos en lengua extranjera se podrán considerar como habituales en relación con los productos o servicios para los que se solicita la marca, si son comprendidos para la generalidad del público consumidor y considerados como habituales.

A la hora del examen de esta prohibición, los examinadores tendrán en cuenta:

- En primer lugar, la fecha que se va a tomar como referencia para valorar si un término es o se ha convertido en habitual o usual, que no es otra que la fecha de presentación de solicitud. Por ello, si un signo no era habitual en el momento de solicitarse la marca, pero se ha convertido en usual posteriormente, podrá ser objeto de una solicitud de caducidad tal y como establece el artículo 54.1.b) de la Ley de Marcas.
- En segundo lugar, tendrán que examinar el carácter usual o habitual del signo en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, pues esta prohibición no se aplicará cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trate (Sentencia del Tribunal de Justicia de 04 de octubre de 2001, C-517/99, Bravo).
- En tercer lugar, se deberá tener en cuenta el público destinatario de los productos o servicios para los que se solicita la marca, entendiendo que el mismo comprende no solo a todos los consumidores y usuarios finales, sino también, en función de las características del mercado de que se trate, todas las partes del sector que se dediquen a la comercialización del producto en cuestión (Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB). No obstante, si la marca va dirigida a un público formado por profesionales y no profesionales, como, por ejemplo, por intermediarios y por usuarios finales, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo y bastará con que sea percibido como una designación habitual por este sector del público destinatario, para que la marca pueda ser denegada o caducada aun cuando los vendedores o intermediarios la reconozcan como una indicación de origen empresarial. (Sentencia del Tribunal de Justicia de 06 de marzo de 2014, C-409/12, Kornspitz.)

Ejemplos de denegación en base a esta prohibición:

- M 3606787 **PISACACAS** para productos de la clase 25 fue denegada por considerarse usual, al tratarse del nombre por el que se conoce a un tipo de botas.
- M 2902094 para servicios de la clase 38. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de enero de 2014, señala que dicha marca se ha vulgarizado para los servicios solicitados en la clase 38 y, por lo tanto, la convierte en un término genérico que impide su inscripción para proteger dichos servicios.

BUROFAX

- H 1256804 **"I-COACH"** para servicios de la clase 41.
- M 2523028 **PERSONAL TRAINER** para servicios de la clase 41, confirmada la resolución de denegación por la Unidad de Recursos de la OEPM.
- M 2592359 **BEBÉ A BORDO** para entre otros, adhesivos de la clase 16, confirmada resolución de denegación por la Unidad de Recursos de la OEPM.



- M 3519616 **GRÁFICA** para productos y servicios de varias clases, entre ellas la 3, 14, 16 y 25. Resolución confirmada por la Unidad de Recursos de la OEPM y por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 31 de mayo de 2017.



- M 2583537 **ANTIÂGE** para productos de las clases 3 y 5, resolución confirmada por la Unidad de Recursos de la OEPM.

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.e) de la LM**

El artículo 5.1. de la Ley de Marcas establece que *“no podrán registrar como marcas los signos siguientes:*

[...]

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 a un producto”.*

La finalidad de esta prohibición es evitar que se pretendan perpetuar mediante marcas y, por tanto, mediante derechos de exclusiva que pueden ser ilimitados en el tiempo, otros derechos de propiedad industrial como son las patentes y los diseños que el legislador ha querido someter a plazos de caducidad.

La reforma introducida en la Ley de Marcas de 2001, por el Real Decreto-ley 23/2018, ha incorporado en cada uno de los tres motivos la referencia “a otras características”, lo que amplía el alcance de la prohibición, dejando de ser una prohibición exclusiva de las marcas de forma.

Se entenderá que el signo consiste “exclusivamente” en la forma u otras características de los productos cuando todos sus elementos más importantes se deriven de su naturaleza, realicen una función técnica o le otorguen un valor sustancial a los productos. Por lo tanto, si dicha forma o característica estuviera acompañada de otros elementos distintivos adicionales, no estaría justificada la aplicación de la prohibición.

Muchas de las marcas que a las que se puede aplicar esta prohibición, incurrir en a su vez en las prohibiciones de los apartados b) y c) del artículo 5, pues carecen de carácter distintivo o son descriptivas. Si bien, a diferencia de dichas prohibiciones, los motivos previstos en el apartado e) no pueden subsanarse como consecuencia de que la marca en cuestión haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que haya hecho de ella su titular. (art. 5.2 LM)

En relación con los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, en el sentido de que puedan identificar el origen empresarial de los productos para los que se registra la marca, la jurisprudencia del TJUE ha establecido que no deben diferir de la aplicable a los otros tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta que la percepción del público consumidor no es necesariamente la misma en el caso de las marcas tridimensionales, que en el de las marcas denominativas o figurativas, pues no existe la costumbre de presumir el origen de unos productos atendiendo a su forma o la de su envase, por lo que puede ser más difícil acreditar dicho carácter distintivo. Sólo las marcas que de una forma significativa

difieran de la norma o de los usos de ese ramo, y, por ese motivo, cumplan su función esencial de origen, no estarán desprovistas de carácter distintivo.

También hay que tener en cuenta que la prohibición contenida en el apartado e) del artículo 5 de la LM, no diferencia entre formas bidimensionales o tridimensionales, ni entre la representación bidimensional de formas tridimensionales.

1. La forma u otra característica impuesta por la naturaleza de los productos

Se está haciendo referencia a la forma necesaria y genérica del producto en sí mismo, así como, a su forma de presentación usual. En este caso, para que pueda aplicarse la prohibición la marca debe consistir exclusivamente en esa forma, ya que si está acompañada por otros elementos que la caracterizan pueden hacer registrable el conjunto. Estos elementos pueden consistir en denominaciones, elementos gráficos, colores, grabados, etc., pero tienen que ser fácilmente perceptibles y tener carácter distintivo. Esto no impediría el registro de otras marcas con la misma forma, pero con elementos gráficos o denominativos distintos.

En cuanto a “las otras características” impuestas por la naturaleza de los productos todavía no hay experiencia práctica si bien, se podría considerar un ejemplo, una marca sonora que consista en el sonido de una motocicleta para motocicletas o una marca olfativa de un olor para perfumes.

Ejemplos:

- M 3523170, fue denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos de la OEPM, en base a la prohibición del art. 5.1 e) y del art. 5.1.b) de la LM. Según la resolución del recurso de alzada “La resolución recurrida también deniega en base al artículo 5.1.e considerándola una forma impuesta por la naturaleza de los propios productos. No cabe aquí sino confirmar la resolución de instancia. Como dijo el Tribunal de Justicia en el asunto Stokke esta prohibición puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tiene una o varias características de uso esenciales e inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto, que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia”.



- M 3594070, marca gráfica solicitada en las clases 9 y 20 denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos en base a las prohibiciones de los artículos 5.1. e) y b) de la LM. Según dicha resolución, la marca “está compuesta exclusivamente por la forma propia del producto distinguido, una brida. En efecto, conforme a la reproducción del distintivo, la marca solicitada reúne únicamente una combinación de características de forma comunes sin que se le haya añadido ningún elemento suficientemente diferenciador, caprichoso o arbitrario, capaz de cumplir la función de indicador del origen empresarial del producto reivindicado...”



2. La forma u otra característica de un producto necesaria para obtener un resultado técnico

El interés que subyace en este motivo del artículo 5.1.e), consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (las sentencias del Tribunal de Justicia, C-299/99 Philips, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01) y también, garantizar que las empresas no puedan utilizar el derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

Por otra parte, el motivo de denegación se limita a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, por lo tanto, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

En relación con el requisito de la exclusividad, hay que tener en cuenta que esta prohibición se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, lo que garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se

trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.

Si bien, la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión, no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado. La sentencia Philips dejó claro que la existencia de formas alternativas para obtener un resultado técnico era intrascendente.

Para la aplicación correcta de esta prohibición, hay que identificar debidamente las características esenciales de ese signo, entendiéndose por tales, los elementos más importantes del signo. Para ello habrá que analizar caso por caso, pues no existe ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener, pudiendo basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, C-468/01 P a C-472/01 P Procter & Gamble/OAMI, y de 30 de junio de 2005, C-286/04 P, Eurocermex/OAMI).

Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. Pues, como ya hemos dicho, no puede aplicarse esta prohibición del art. 5.1. e) cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante.

En estos casos, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de este motivo de denegación, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil cuando se identifican las características esenciales del signo.

Ejemplos de signos a los que se les aplicó esta prohibición:

- M 4051692, tridimensional, en cuya solicitud se incluyó la siguiente descripción “el distintivo tridimensional aportado se compone de una imagen que se corresponde con la vista frontal de una bolsa bicompartimentada con un compartimento para mantequilla y especias y otro compartimento de patatas frescas, incluye la correspondiente a la zona alta de sistema de apertura y cierre de abre fácil”. Fue denegada en virtud del artículo 5.1.e) al considerar que está

exclusivamente compuesta por la forma u otra característica del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico.



- M 3679295, tridimensional, denegada para instrumentos o aparatos odontológicos (mezcladores para uso dental con dispensadores de dos componentes para aplicaciones dentales).



3. La forma u otra característica que otorgue un valor sustancial al producto

La finalidad de esta prohibición consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas u otras características que pueden ser, entre otras, ornamentales o estéticas y que hagan más atractivo un producto o faciliten su comercialización.

Para aplicar esta prohibición nos tenemos que encontrar ante un supuesto en el que el valor del producto venga dado por la forma o por otra característica que se pretende registrar como marca. El concepto “valor” incluye no sólo el económico, sino también la capacidad de atracción que tenga esa forma o esa característica, que va a llevar a los consumidores a comprar dicho producto debido a su forma u otra característica particular. La jurisprudencia ha destacado que el concepto “valor” no se puede limitar a la forma u otra característica que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo (Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, C-205/13 Caso Hauck).

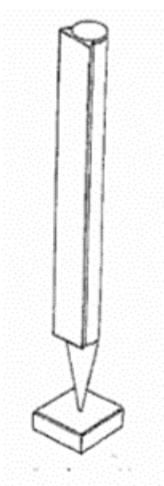
La aplicación de esta prohibición requiere el examen concreto de la forma objeto de la solicitud para decidir si su valor estético puede determinar en mayor medida el valor comercial del producto y la elección del consumidor.

En cuanto a que se entiende por forma, al no existir una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual

en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.

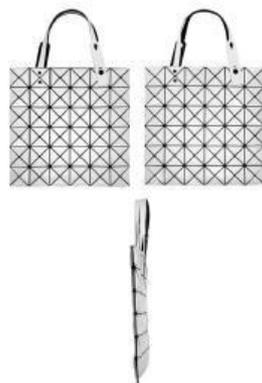
En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de forma se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.

En la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, T-508/08, el tribunal consideró que la forma del altavoz que se solicitó afectaba al valor intrínseco de dicho producto, pues revelaba un diseño muy especial, que sería un elemento muy importante en la elección del consumidor. Además, según el tribunal, de la prueba presentada se desprendía que “ante todo se destacan las características estéticas de dicha forma y que se percibe tal forma como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convierte en un elemento esencial”, aunque el consumidor pueda tomar igualmente en consideración otras características del referido producto.



Ejemplo:

- M 3632215 denegada por considerar que estaba compuesta exclusivamente por la forma que da valor a un producto.



4. Marcas no representadas de forma gráfica

La prohibición de registro del artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento "[Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y prohibiciones de registro](#)".

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.f) DE LA LM

El artículo 5.1. de la Ley de Marcas establece que *"no podrán registrar como marcas los signos siguientes:*

[...]

f) *"Los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres".*

Durante el procedimiento de registro de la marca, esta es la única prohibición que es objeto de examen en dos momentos distintos. En un primer lugar, antes de la publicación de la solicitud con la finalidad de que no se publiquen en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial solicitudes cuyo contenido atente contra el orden público y las buenas costumbres (artículo 18.1 LM). Posteriormente, al realizar el examen de fondo de todas las prohibiciones absolutas una vez vencido el plazo para presentar oposiciones, se analiza que los signos solicitados no sean contrarios al orden público o las buenas costumbres, ni tampoco contrarios a la Ley.

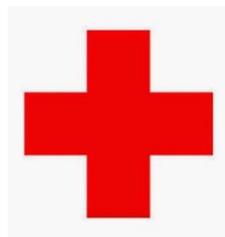
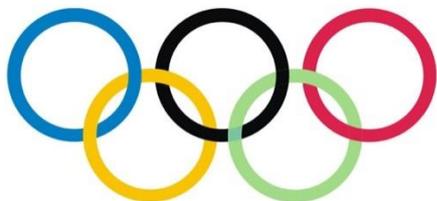
1. Signos contrarios a la Ley

Se trata de aquellos signos cuyo registro está prohibido por disposiciones específicas del ordenamiento jurídico.

Así, por ejemplo, la legislación deportiva española reserva en exclusiva al Comité Olímpico Español el uso del emblema de los cinco anillos entrelazados y de las denominaciones "Juegos Olímpicos", "Olimpiadas" y "Comité Olímpico". Lo mismo sucede con "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico", y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, cuyo uso queda reservado en exclusiva al Comité Paralímpico Español. (art.49 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).

Otro ejemplo es la prohibición de uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, establecida en el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, tratado

internacional ratificado por España en 1952, y que, por lo tanto, forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico.



También existen otras leyes, como la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones o la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que reservan la utilización de la denominación fundación sólo a las entidades inscritas en el Registro de Fundaciones o el término universidad a quienes hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo a la Ley Orgánica de Universidades.

Algunos ejemplos en los que se consideró aplicable dicha prohibición:

- M 3637436 y 3642800 para servicios médicos de la clase 44.



- M 3572179, solicitada para organización de eventos deportivos, lúdicos y educativos para niños (clase 41)



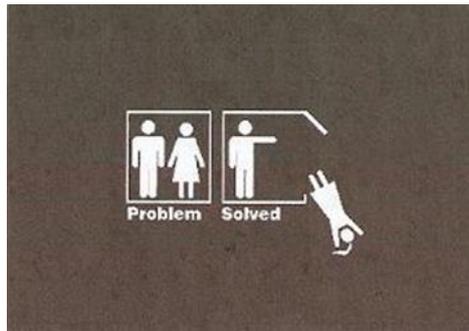
2. Signos contrarios al orden público

Son contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan nuestra sociedad y cultura. A la hora de decidir la posible contrariedad de un signo también se tiene en cuenta el ámbito de los productos o servicios a los que se dirige y el público destinatario de los mismos.

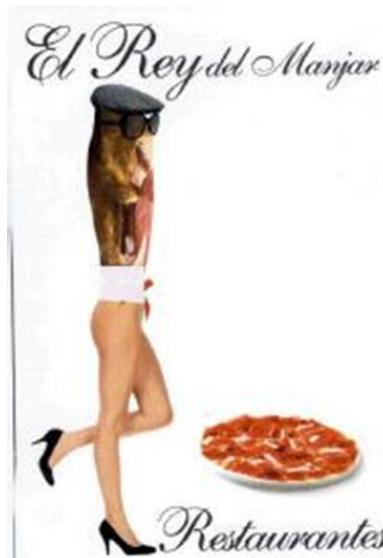
Así, por ejemplo, no serían registrables los emblemas o siglas de organizaciones terroristas o ilegales, los signos consistentes en signos xenófobos, racistas, sexistas, antidemocráticos o que de algún modo atenten contra los principios que son la base del orden constitucional vigente.

Ejemplos:

- M 3006140 mixta, fue denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos al considerar que “es un signo contrario al orden público y a las buenas costumbres, pues atenta contra los derechos de la mujer y contra los principios básicos de la convivencia social, estando por lo tanto prohibido su registro”



- M 3566162 mixta, fue denegada en virtud del artº 5.1.f) de la Ley de Marcas al presentar a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar.



3. *Signos contrarios a las buenas costumbres*

Son aquellos signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. Se trata de un concepto que en ocasiones no es fácil de precisar pues depende de la vigencia social de determinados valores y de la mayor o menor permisividad social.

Para poder determinar este tipo de signos habrá que tener en cuenta el público destinatario de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Además, el hecho de que una parte del público pertinente pueda considerar aceptables las expresiones más ofensivas no basta para considerar que se trate de la percepción que se ha de tener en cuenta. La apreciación de si un signo es contrario a las buenas costumbres no puede basarse en la percepción de la parte de dicho público a la que no ofende nada, ni tampoco en la de aquella que se ofende con gran facilidad, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (Sentencia del Tribunal General T-417/10 de 09 de marzo de 2012, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA)

Según esta sentencia del Tribunal General, el término «hijoputa» se considera una expresión indudablemente ofensiva en español. En efecto, el término controvertido tiene el mismo significado que “el término «hijo de puta», dado que la omisión de la preposición «de» no cambia el sentido, y que puede ilustrar el significado de estos términos la definición siguiente, extraída del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: «1. vulg. Mala persona. Insulto». De este modo, el término controvertido se percibe claramente como un insulto en el lenguaje común”. El hecho de que la marca contuviese otros elementos denominativos y gráficos, no fue tenido en cuenta por el Tribunal pues a su entender “la impresión global producida por el signo solicitado no difiere de la que resulta de la toma en consideración del mero término «hijoputa».Y, por ello, concluye diciendo que “el término «hijoputa» contenido en la marca solicitada sería percibido por el público español pertinente como contrario a las buenas costumbres”



Otros ejemplos de signos distintivos a los que se ha aplicado esta prohibición:

- M 3526631 **LA HOSTIA** denominativa para servicios de la cl.43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal
- M 3560351 para grupo musical (clase 41)



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.g)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”.

1. **Concepto de signos engañosos**

El fundamento que subyace a esta prohibición es mantener la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado. En este sentido, los signos engañosos impiden la transparencia en el mercado ya que pueden llevar a error a los consumidores e influir en sus decisiones de consumo.

El signo engañoso es aquel que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, calidad, origen geográfico, u otras características, de los productos y/o servicios a los que se aplica el signo. Este efecto puede generarse de forma directa o indirecta.

Se considerará que el engaño es **directo** cuando el signo incorpore elementos susceptibles de generar engaño. Este sería el caso, por ejemplo, si el signo hiciese referencia a un lugar concreto reputado en relación con determinados productos, por ejemplo, Suiza en relación con relojes, Bélgica para chocolates o Albacete para cuchillos.

De otro lado, se considerará **indirecto** cuando el signo incorpore elementos que aludan a las características de los productos y/o servicios de una forma sugestiva o evocativa.

Podría darse el caso de que el signo incluya la imagen de una oliva y se solicite para aceites, sugiriendo que la oliva es la materia prima utilizada en la elaboración del producto.

Igualmente, el signo debe contemplarse desde la perspectiva del consumidor interesado en adquirir esos productos y/o servicios, de tal modo que si se trata de productos y/o servicios de consumo masivo por la generalidad del público, habrá de tenerse en cuenta las percepciones del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y si el mismo sería susceptible de sufrir engaño; y si se trata de productos y/o servicios dirigidos a un público especializado, será relevante la percepción del tipo medio de consumidor interesado en los mismos (por ejemplo, en relación con artículos de lujo o tecnología) y si este público concreto podría verse engañado por lo que parece sugerir el signo en relación con los productos y/o servicios para los que se pretende registrar.

La prohibición de registro debe basarse en datos objetivos que resulten del propio distintivo, de manera que el engaño se desprenda directamente del signo en relación con los productos y/o servicios, ya que puede suceder que en relación con determinados productos el signo sea engañoso, pero para otros se considere arbitrario o de fantasía. Por ejemplo, Philadelphia para distinguir quesos.

Por último, debe tenerse en cuenta que la prohibición alude específicamente al carácter engañoso en relación con la naturaleza, calidad o el origen geográfico, si bien se trata de una lista con carácter enunciativo y ello no excluye su aplicación a supuestos no contemplados expresamente donde el signo consista o incluya elementos que puedan inducir al público a error.

Por todo lo dicho, para que pueda aplicarse esta prohibición se requiere que exista discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los productos y/o servicios a los que va a aplicarse y que ello genere unas expectativas sobre el producto o servicio que no se corresponden con la realidad y que son capaces de influir en la demanda y decisión de consumo del público consumidor de los productos y/o servicios de que se trate.

2. Casos concretos

a. Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza y calidad

- M 3728551 **BANCALEY**, (denominativa), solicitada por un particular en cl. 36 para servicios con operaciones financieras y operaciones monetarias.

- M 3730755, solicitado en cl. 29, 30 y 32, entre otras, toda vez que contiene el término “BIO” y los productos producidos por métodos ecológicos cuentan con unas características especiales [*subsanado limitando a “todos ellos de producción ecológica”*].

amor por el Bio

- M 3741450, solicitada en cl. 29 para aceite de oliva y aceites y grasas comestibles, entre otros, debiendo limitarse únicamente a aceites de oliva, toda vez que incorpora la imagen de una oliva [*subsano limitado a aceites de oliva*].



- M 3737030 (figurativa), solicitada en cl. 29 para embutidos de carne, toda vez que contiene el término artesano que otorga a los productos unas características especiales, debiendo limitarse a embutidos elaborados de forma artesanal.



b. Marcas engañosas en cuanto al origen geográfico

- N 0387259 **ACEITE DE ANDALUCÍA** (denominativo), solicitado en cl. 29 para aceites y grasas comestibles, sin indicación de que los mismos proceden de esa zona, que tiene atribuida para los productos indicados una calidad y características especiales.

- M 3684869, solicitada en cl. 30, entre otros, para bebidas a base de chocolate belga, toda vez que el chocolate belga cuenta con unas características especiales.



- c. Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación o respaldo oficial

Son supuestos donde parece existir un patrocinio o respaldo oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.

- N 0387566, solicitado en cl. 35 por un particular, dando la impresión de contar con el respaldo de un organismo oficial.



- M 3744361, solicitada en cl. 35 por un particular.



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.h)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

Por tanto, el precepto se remite a la legislación nacional, de la Unión y a acuerdos internacionales sobre la materia, de tal manera que se impide el registro de aquellos signos que vulneren dicha legislación o acuerdos internacionales. Al respecto, la legislación de la Unión y nacional sobre la materia es, fundamentalmente, la siguiente: Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril, Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero y la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Esta prohibición cuenta con un doble fundamento, de un lado la protección de los *productores*, para garantizar la competencia leal de los mismos en el mercado y que no se utilice, para productos o servicios que no cumplen los requisitos para beneficiarse de ello, la alusión a una denominación de origen protegida -DOP en adelante- o indicación geográfica protegida -IGP en adelante- a fin de atraer al público consumidor; de otro lado, se protege a los *consumidores*, ya que pueden verse influenciados en sus decisiones de consumo por las especiales características y calidad atribuidas a los productos amparados por una DOP / IGP.

Una de las novedades de la reforma de la Ley de Marcas es la incorporación de la prohibición específica relativa a las DOP e IGP con autonomía propia. A diferencia de la anterior redacción, la actual no se refiere específicamente a la infracción de vinos o bebidas espirituosas amparados por una DOP o IGP, sino que quedan protegidas todas las DOP/IGP/IG de **productos agroalimentarios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados** nacionales, de la Unión Europea y de terceros países con los que la Unión Europea o España tenga suscrito un acuerdo en aquellos supuestos donde el signo solicitado entre en conflicto con una DOP/IGP y los productos no se encuentren amparados por la misma.

Por denominación de origen se entiende:

- i) el nombre que identifica a un producto originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente un país;
- ii) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él y;
- iii) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

Por indicación geográfica se entiende:

- i) el nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o un país;
- ii) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico y;

- iii) de cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.

Específicamente, en relación con los **productos agroalimentarios**, el art. 14.1 del *Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre*, establece que el registro de marca cuyo uso infrinja lo dispuesto en el art.13.1 del presente Reglamento y se refiera a un producto del mismo tipo que la DOP/IGP será denegado si la solicitud de marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la DOP/IGP.

Las DOP/IGP de productos agroalimentarios de la Unión Europea pueden consultarse en la base de datos de acceso público E-Ambrosia.

Ejemplos de este caso serían:

- M 3688345 solicitada en cl. 29 para carnes y jamones –en general-, toda vez que incorpora parte de la DOP Jabugo y parte del término Ibérico, cuyo uso está permitido únicamente cuando se cumplan las condiciones para ello. *[subsano limitando a jamones derivados de cerdo ibérico amparado por la DOP Jabugo]*



- M 3735266, solicitada en cl. 29 para carne, carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; aceites y grasas para uso alimenticio-entre otros- toda vez que incorpora parte de la IGP ternera de navarra, IGP Cordero de Navarra, IGP Espárrago de Navarra y la DOP Aceite de Navarra. *[subsano amparando los productos a las DOP/IGP indicadas]*



En el ámbito de las DOP/IGP de **vinos**, el art. 102 del *Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre*, establece que el registro de una marca que contenga o consista en una DOP/IGP que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión o cuya utilización se contemple en el art. 103.2 se denegará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la DOP/IGP. La Comisión Europea cuenta con **E-Ambrosia**, una base de datos accesible al público que recoge las DOP/IGP de vinos de los Estados Miembros.

Ejemplos de ello serían:

- M 3735278, solicitada en cl. 33 para bebidas alcohólicas, toda vez que incorpora la DOP Sierra de Salamanca para vinos. [*subsanción limitando los productos a vinos amparados a la DOP indicada*]



- M 3722612 **FINCA RIOJANDA**, (denominativa), solicitada en cl. 33 para bebidas alcohólicas (excepto cervezas), limitado tras el suspenso de fondo a vinos amparados por la DOP Rioja.
- M 3707161 **VENTA JALON DE RIOJA VEGA** (denominativa), solicitada en cl.33 para vinos amparados por la DOP Rioja [OJO, EN ESTE CASO SE SOLICITÓ INICIALMENTE “VINOS ADSCRITOS A DOP RIOJA, se hizo SUSPENSO para AMPARADOS].

Las IG de **bebidas espirituosas** se encuentran reguladas en virtud del *Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril*, cuyo art. 36.1 está dedicado a la relación de las mismas con marcas, estableciendo que se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan en una indicación geográfica registrada que identifique a una bebida espirituosa si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el art. 21.2 del mencionado Reglamento. La base de datos **E-Ambrosia** contiene las indicaciones geográficas registradas en la Unión Europea para bebidas espirituosas en los Estados Miembros y terceros países con los que la Unión Europea o España haya suscrito un acuerdo.

Algunos supuestos serían:

- M 3502922, solicitado inicialmente en cl. 33 para Brandy de Jerez, limitado tras el suspenso de fondo a Brandy amparado por la DOP Brandy de Jerez.



- M 3516643 solicitado inicialmente en cl. 33 para anís de Chinchón (licor), limitando tras el suspenso de fondo a anís (licor) amparado por la IGP Chinchón.



Por último, el *Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero*, delimita el ámbito de protección de las **IG de productos vitivinícolas aromatizados** en su relación con las marcas al establecer en su art.19 que se denegará la solicitud de marca que constituya una utilización de la IG de conformidad con lo regulado en el art. 20.2 del mencionado Reglamento y se refiera a un producto vitivinícola aromatizado cuando la presentación de la solicitud se presente con posterioridad a la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la IG.

Cuando el signo solicitado incurra en esta prohibición se procederá al suspenso de fondo con indicación de la **posibilidad de subsanarlo** limitando la solicitud a productos amparados por la DOP/IGP.

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.i)

El artículo 5.1. establece que: *“no podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

[...]

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

El fundamento de esta prohibición coincide con el establecido en la prohibición de registro anterior, esto es, la protección tanto de productores como de consumidores y, tras la reforma de la Ley de Marcas, se configura como una prohibición de registro autónoma y separada.

Los términos tradicionales de vinos están regulados en el *Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre*, y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 que completa el Reglamento ya mencionado.

El art. 112 del Reglamento (UE) 1308/2013 los define como las expresiones tradicionalmente empleadas en los Estados miembros para indicar:

- 1) Que el producto está acogido a una DOP/IGP conforme a la legislación de la Unión Europea o nacional o
- 2) el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una DOP/IGP.

En este caso se utiliza como una **descripción de las características del producto** en relación con los métodos de elaboración o envejecimiento, entre otros, vinculado a la historia del producto. Por ejemplo: “añejo”, “fino”, “crianza”.

El art. 32 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que se rechazará la solicitud de registro de marca cuando contenga o consista en un término tradicional que no respete la definición ni las condiciones de utilización del mismo, de conformidad con el art. 112 del Reglamento (UE) 1308/2013, siempre que se corresponda con alguno de los siguientes productos: vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino aromático espumoso de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas, vino de uvas sobremaduras (enumerados en anexo VII, parte II)

En este punto es importante destacar que los términos tradicionales se protegen en el **idioma en el que están registrados** y con **respecto a las categorías de productos vitivinícolas** para los cuales se encuentra registrado, pues a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, el ámbito de aplicación no alcanza a las traducciones ni a productos comparables, sino únicamente a los enumerados en el párrafo anterior.

Los términos tradicionales registrados se encuentran en la base de datos de acceso público **E-Ambrosia**.

Pueden considerarse los siguientes ejemplos:

- M 3642007 **FINO LOS NARANJOS**, (figurativa), solicitado inicialmente en cl. 33 para vino fino, limitado tras el suspenso de fondo a vino fino amparado en la DOP Montilla-Moriles, toda vez que Fino es un término tradicional de la mencionada DOP.



- M 3502238, **REAL BODEGA CRIANZA** solicitado inicialmente en cl. 33 para bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos y vinos espumosos; limitado tras el suspenso de fondo a vinos de crianza elaborados con uva tempranillo, toda vez que Crianza es un término tradicional que se aplica únicamente a vinos, salvo los espumosos, vinos de aguja y vinos de licor que cumplan con determinadas condiciones.



Por todo ello, cuando se solicite un signo para vinos (clase 33) que entre en conflicto con un término tradicional, el mismo estará incurso en esta prohibición de registro y así se hará constar en el suspenso de fondo; si bien esta prohibición **podrá subsanarse** indicando que los productos solicitados son conformes con la definición y las condiciones de utilización del término tradicional.

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.j)**

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

j) *Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas”.*

Al igual que en los dos casos anteriores, esta prohibición de registro constituye una novedad. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, en el caso de las especialidades tradicionales garantizadas -ETG en adelante- no existe un vínculo con el origen geográfico de los productos, sino que **refleja la tradición ligada a un determinado producto y que le otorga un valor añadido.**

Las ETG se encuentran reguladas en el *Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre*, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, cuyo art. 18 las define como el nombre que describe a un producto o alimento específico que:

- a) sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento o;
- b) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.

El mencionado Reglamento delimita el alcance de la protección al estipular que las ETG están protegidas contra todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor, de tal modo que, **si una solicitud de marca usa indebidamente, imita o evoca una ETG se encontrará incurso en esa causa de prohibición de registro.**

Por último, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el art. 23 del Reglamento, esta prohibición no será aplicable en aquellos supuestos donde los productos amparados por el signo solicitado sean conformes con el pliego de condiciones que les sea de aplicación (los pliegos de condiciones se publican en el Diario Oficial y son accesibles en la **base de datos E-Ambrosia**). Por ello, en aquellos supuestos donde el signo solicitado entre en conflicto con una ETG protegida, la aplicación de la presente prohibición de registro **podrá subsanarse** indicando que los productos solicitados son conformes con el pliego de condiciones de la ETG.

Ejemplo a considerar sería:

- M 3669417, solicitada en cl. 29 para jamones serranos, limitada tras el suspenso de fondo a jamón serrano amparado por la especialidad tradicional garantizada Jamón Serrano, de acuerdo con el pliego de condiciones establecido y certificado por una entidad de certificación, toda vez que jamón serrano es una ETG.



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.k)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.”

Otra de las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, ha sido la inclusión expresa de una prohibición al registro como marca de

denominaciones de obtenciones vegetales en el artículo 5 de la Ley de Marcas. En este sentido, el referido artículo 5.1.k) establece la prohibición de registrar como marca determinados signos que entren en conflicto con denominaciones de variedades vegetales protegidas.

La denominación de una variedad vegetal protegida tiene la función de identificar a una variedad vegetal concreta y, como tal, constituye una designación genérica no apropiable en exclusiva por nadie, al ser de obligatoria utilización por los comercializadores de dicha variedad. La regulación de esta figura a nivel nacional la encontramos en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (“Ley 3/2000”); aunque también son aplicables en España las siguientes normas internacionales para la protección de las variedades vegetales: el Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (“Reglamento 2100/94”) y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre 1978 y el 19 de marzo 1991 (“Convenio UPOV”).

La aplicación de la prohibición del artículo 5.1.k) requiere, de conformidad con lo previsto por dicha norma, que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el signo cuyo registro como marca se solicita consista en la denominación de una obtención vegetal anterior o la reproduzca en sus elementos esenciales.

La prohibición del artículo 5.1.k) exige que la marca solicitada esté compuesta exclusivamente por la denominación de la obtención vegetal (“*consista en*”) o que, estando integrada por otros elementos adicionales, la reproducción de la denominación de la obtención vegetal constituya uno de los elementos esenciales de la marca.

2. Que dicha denominación anterior se hubiera llegado a registrar conforme al Reglamento 2100/94 o a la Ley 3/2000, o conforme a los acuerdos internacionales que establezcan la protección de las obtenciones vegetales en los que sea parte la Unión Europea o España.

En cuanto a la fecha relevante a los efectos de la aplicación de esta prohibición, se entenderá por “denominación de una obtención vegetal anterior” aquella denominación cuyo registro hubiera sido aprobado por la autoridad competente antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud de registro de la marca siguiendo los procedimientos previstos por alguna de las normas mencionadas.

La aplicación de esta prohibición es independiente de que la protección de la variedad vegetal en cuestión ya hubiera expirado o hubiera sido cancelada u objeto de renuncia. Tal y como se establece en las distintas normas aplicables, “*ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor*” (Vid. art. 47.2 de la Ley 3/2000 y, en similares

términos, el art. 17.3 del Reglamento 2100/94 y el art. 20.1.b) del Convenio UPOV). Por lo tanto, lo importante a estos efectos es que la denominación se haya llegado a registrar conforme a esta normativa en algún momento, con independencia de la vigencia de dicho registro en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de examen.

3. Que el registro del signo se solicite para variedades vegetales de la misma especie para las que se hubiera registrado la denominación de la obtención vegetal o para variedades vegetales de especies estrechamente conexas.

Por último, esta prohibición solo puede aplicarse a aquellas marcas que se soliciten para proteger plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o productos equivalentes; y siempre que estos se refieran a una variedad vegetal de la misma especie para la que se hubiera llegado a registrar la denominación de la obtención vegetal o de especies estrechamente conexas. Este concepto de “especies estrechamente conexas” debe entenderse como equivalente al de “especie vecina” o “especie estrechamente relacionada” utilizado en la normativa sobre protección de las variedades vegetales. Por ello, a los efectos de valorar si estamos ante especies estrechamente conexas, puede consultarse el Anexo I de las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV¹.

Como ejemplo de lo anterior, salvo las excepciones indicadas en la Parte I del citado anexo, todas las especies pertenecientes a un mismo género botánico serán consideradas especies conexas. Del mismo modo, el trigo, perteneciente al género *Triticum*, es una especie estrechamente conexas del centeno, perteneciente al género *Secale*, al estar ambos géneros incluidos dentro de la misma clase de la Parte II del anexo: la clase 201.

Teniendo en cuenta las pautas de aplicación de esta prohibición absoluta, en caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la denominación de una obtención vegetal anterior podrá subsanarse el motivo del suspenso excluyendo de la lista de productos y servicios aquellos relativos a la especie vegetal a la que pertenezca la variedad vegetal en cuestión; así como, en su caso, aquellos relativos a las especies estrechamente conexas a dicha especie vegetal.

También es posible anticiparse a un eventual suspenso realizando una búsqueda de anterioridades previa a presentar la solicitud de registro. Para realizar una búsqueda de denominaciones registradas por las distintas autoridades nacionales y regionales competentes para el registro de obtenciones vegetales, puede consultarse la base de datos de búsqueda de denominaciones **PLUTO** de la UPOV².

Ejemplos de signos en los que ha habido un suspenso en base a esta prohibición:

¹ Páginas 12 a 15 del documento UPOV/INF/12/5 disponible en la URL https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf.

² <https://www.upov.int/pluto/es/>

- M 4035281 solicitada para varios productos de la clase 31, y concedida tras la limitación de los productos inicialmente solicitados excluyendo el lino, la linaza, la colza, la lechuga, el césped, el cardo azul y la cebolla, ya que entraba en conflicto con la denominación “Aquarius”.



➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.I), m), n): MARCAS QUE CONSISTEN O CONTIENEN SIGNOS OFICIALES**

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

n) 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”

El art. 5.1 LM recoge en sus letras l), m) y n) tres prohibiciones absolutas referentes al registro de marcas que incorporan signos oficiales especialmente protegidos por su elevado interés público.

Estas prohibiciones tienen por objeto evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas de Estado, símbolos oficiales u otros signos de interés público, a menos que medie la debida autorización.

Existe un interés público en mantener estos signos al margen del tráfico empresarial, otorgándoseles una especial protección, para que no se ataque el derecho de los estados a controlar la utilización de los símbolos de su identidad y soberanía e indirectamente, además, para que no se induzca al público a error en cuanto al origen de los productos o servicios a los que se atribuya la marca. En definitiva, para que sólo sean utilizados conforme a la función que les es propia sin generar un aprovechamiento indebido por parte de ningún empresario.

El precepto distingue tres prohibiciones: la relativa a los emblemas de España y de sus administraciones públicas territoriales (art. 5.1.l); la que afecta a los signos protegidos en virtud del art. 6 ter CUP (art. 5.1.m); y, por último, la que acoge otros signos distintos de los mencionados que sean de interés público (art. 5.1.n).

1. Signos oficiales españoles (art. 5.1.l) LM

El art. 5, apartado 1, letra l), prohíbe el registro como marca de los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

El objeto de esta prohibición es excluir el registro de marcas que reproduzcan o imiten los emblemas del Estado español. En la protección se incluye el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.

La prohibición no se extiende a las *denominaciones* de España, o de sus entes territoriales, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas. [En particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva del origen geográfico (art. 5.1.c) o engañosa por poder inducir a error sobre el origen del producto o servicio y/o dar una falsa idea de oficialidad (art. 5.1.g)].

La protección se otorga tanto frente a la “reproducción” como frente a la “imitación” de los emblemas protegidos, y tanto si la marca que se solicita consiste en el emblema protegido como si contiene dicho emblema como un elemento de la misma.

La prohibición del art. 5.1.l) puede superarse si se presenta la debida autorización. Ahora bien, se denegará el registro de la marca, a pesar de mediar la correspondiente autorización, si el signo solicitado resulta incurso en otra prohibición absoluta de registro.

Ejemplos de denegaciones por la OEPM:

- M 2531466, figurativa, para productos de las clases 6, 14, 24 y servicios de la clase 42, representativa del escudo de España incluyendo signos masónicos y en la que no se aportó autorización alguna.



- M 3585519 **LANAS MADRID**, figurativa, para servicios de venta de lanas, algodones y otros productos, clase 35, denegada entre otros motivos por consistir su elemento gráfico en una imitación del emblema del Ayuntamiento de Madrid, sin mediar la debida autorización.



- M 4034005 C.F TALAVERA DE LA REINA, figurativa, para servicios de la clase 41, denegada por contener una imitación o reproducción del escudo municipal de Talavera de la Reina y de la Corona Real, sin la debida autorización.



2. *Signos protegidos por el art. 6 ter CUP (art. 5.1.m) LM*

El art. 5, apartado 1, letra m), prohíbe el registro como marca de los signos que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

El art. 6 ter CUP resulta aplicable a los Estados parte del Convenio de París, así como, a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sean o no parte de dicho Convenio, en aplicación de las disposiciones del ADPIC.

En virtud de lo dispuesto en el art. 6 ter, apartado 1, letras a) y b) del CUP, se deberá rechazar el registro, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las mismas, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, de los siguientes signos:

- Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).

- Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.
- Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros.

Se trata de impedir el registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a emblemas de Estado, pues el registro de estos signos y su utilización vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y además podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos/servicios a los que las marcas se aplicaran.

Los emblemas de Estado y signos y punzones oficiales quedan protegidos no sólo contra el registro de marcas que sean idénticas a ellos sino también de marcas que los incorporen como elementos de las mismas, así como contra la inclusión en esas marcas de toda imitación de ellos desde el punto de vista heráldico.

No resultan especialmente protegidas las denominaciones de los Estados, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas, en particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva o engañosa.

Ejemplos marcas registradas en la OEPM:

- M 3619342 **GRECIA PELUQUERÍA** para servicios de la clase 44.



- M 2968298 **ORQUESTA PANAMÁ** para servicios de la clase 41.

La protección otorgada se extiende a los emblemas, y también a las siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, si bien con algunas limitaciones:

1. Se exceptúan de la protección por este apartado aquellos emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección (art. 6 ter b) *in fine*).

[Como se indica en la Guía para la aplicación del Convenio de París se trataría de evitar una doble protección cuando estos signos están ya protegidos por un convenio como el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que protege el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco, las palabras “Cruz Roja” o “Cruz de Ginebra” y otros emblemas análogos].

2. Se faculta a los Estados miembros para no prohibir el registro de una marca contra la que se invoca la protección cuando no puede sugerir al público un vínculo entre la organización de que se trate y el emblema, sigla o denominación, o si no resulta verosímil que pueda inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización (art. 6 ter c)).

En relación con la prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía, el art. 6 ter, apartado 2, establece otra limitación, pues dicha protección sólo se aplicará en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar a aquellas en las que se aplican los signos o punzones.

La prohibición analizada puede superarse si se aporta la autorización de la autoridad competente. Los nacionales de cada país que estén autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos, aunque exista semejanza con los de otro país (art. 6 ter. 8.CUP).

Para posibilitar la aplicación de estas disposiciones el art. 6 ter CUP establece un sistema de comunicación internacional de la lista de emblemas protegidos por los Estados que está gestionado en la actualidad por OMPI. Las banderas de los Estados quedan protegidas sin necesidad de notificación. La protección de los emblemas, siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales depende de su comunicación. El art. 6 ter CUP prevé además un sistema de protección de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Ejemplos de denegación por la OEPM:

- M 3592846 “**ANUE ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA**”, para servicios de “educación y formación” en clase 41, por contener el emblema de Naciones Unidas sin aportar la debida autorización para su registro como marca (aportó una autorización solamente para el uso del emblema).



**Asociación para las
Naciones Unidas
en España**
United Nations Association of Spain

- M 2811993 **EUROEMPLEO FORMACIÓN**, para servicios de la clase 41, confirmado la resolución por la Unidad de Recursos, al contener la bandera de la Unión Europea sin que se hubiera aportado la oportuna autorización.



- M 3720392 **REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS. RGPD DASHBOARD**, para servicios de la clase 35, por contener la bandera de la UE, sin la debida autorización.



- M 4021967, **RESPECT HONOR LOYALTY, TACTICAS OPERATIVAS**, denegada al contener su distintivo una reproducción o imitación del Escudo del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos protegido por el art.6 ter del CUP, sin mediar en el expediente la correspondiente autorización.



3. Otros signos de interés público (art. 5.1. n) LM

El art. 5, apartado 1, letra n), prohíbe el registro como marca de los signos 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.

Para facilitar la aplicación de esta prohibición la Disposición adicional novena, apartado c) de la Ley de Marcas, dispone que a los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la OEPM, deberá comunicársele por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés

público que, conforme a lo previsto en la letra k) (actualmente letra n) del art. 5.1 hayan de ser protegidos.

En este apartado se incluye el símbolo del euro, definido por la Comisión Europea.

Ejemplos de denegaciones en la OEPM:

- M 3633140 **EUROFAMILY EXPRESS** para servicios de las clases 35 y 39, entre otros, por reproducir o imitar el símbolo del euro, sin que conste la autorización procedente.



➤ LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA: ART 5.2 LM

El artículo 5.2. establece que:

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) y 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.”

Los motivos absolutos de denegación contemplados en el art. 5, apartado 1, letras b), c) y d) de la Ley de Marcas, no impiden el registro de una marca si ésta ha adquirido carácter distintivo para los productos o servicios para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de ella. En este caso el signo sería registrable como marca como consecuencia de la distintividad sobrevenida sobre él (*secondary meaning*).

En este sentido, el artículo 5.2 de la Ley de Marcas prevé que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro. Por lo tanto, lo establecido en este apartado 2 del artículo 5 implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que al menos una parte significativa o considerable del público pertinente o de los sectores interesados considere que se trata de una marca e identifique, gracias a ella,

los productos o servicios de que se trata, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.

Por consiguiente, esta disposición introduce una atenuación importante a la norma prevista en el artículo 5, apartado 1, letras b), c) y d), según la cual será denegado el registro, respectivamente, de las marcas que carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas y de las que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que “una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen»” (STS 328/2016 Botella Cointreau).

Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

En cuanto a los factores que deben tenerse en cuenta al determinar si un signo puede protegerse como marca por haber adquirido distintividad sobrevenida, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, caso Windsurfing Chiemsee, enumera los siguientes:

- La cuota de mercado poseída por la marca
- La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca
- La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca
- La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca
- Las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Las cuestiones fundamentales a la hora de reconocer a nivel registral la distintividad adquirida de un signo se centran en cómo considerar el “uso previo” de dicho signo y qué pruebas y evidencias deberá aportar el solicitante para fundamentar su reivindicación de distintividad adquirida.

1. El uso previo

La condición indispensable es que el uso a probar sea un uso efectivo, es decir, que el titular pueda probar la utilización de la marca de manera no meramente aparente o para crear cierta imagen superficial y que dicha utilización haya tenido una entidad suficiente

en el mercado para permitir superar la inicial ausencia de distintividad del signo y producir una imagen de marca en la mente de los consumidores.

Entre las circunstancias o condiciones previas para reconocer el uso válido a estos efectos y poder valorarlo destacan las siguientes:

a. Lugar del uso

Se considera que el lugar de referencia es el territorio español o una parte relevante del mismo. La exigencia de la extensión territorial puede matizarse si se dan condiciones específicas en los productos o servicios a cubrir o en sus condiciones de comercialización que permitan dar mayor peso a ciertas zonas geográficas con clara vinculación con el ámbito aplicativo. Por otro lado, puede presentarse el caso de una marca que pueda incurrir en una prohibición absoluta únicamente en una parte del territorio (palabras descriptivas o genéricas en lenguas co-oficiales) por lo que el examen sobre la distintividad adquirida deberá realizarse tomando como referencia fundamental dicho territorio, al ser en éste en el que ha de probarse la adquisición de aquélla.

b. Tiempo del uso

En cuanto a la fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido por el uso, las pruebas deberán demostrar que tal carácter se adquirió previamente a la fecha de concesión del registro.

Lo más probable es que el carácter distintivo se haya adquirido como consecuencia del uso prolongado de la marca. Cuanto más tiempo hayan visto la marca los consumidores y usuarios, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con un origen empresarial concreto.

Sin embargo, hay ocasiones en las que intervienen otros factores que pueden compensar la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se logre con rapidez.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido en un tiempo breve, seguirá los criterios generales relativos a la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea.

c. Público de referencia

A la hora de valorar la adquisición de distintividad no hay que olvidar cuál es el público de referencia para el ámbito aplicativo cubierto por la marca solicitada. Por ello, el carácter distintivo debe evaluarse en relación con la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios reivindicados. Estos consumidores se

consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público de referencia está vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos.

d. Ámbito aplicativo

Como elemento de valoración fundamental debe haber coincidencia entre los productos y/o servicios solicitados y aquellos en los que se pretende demostrar un uso o habrá que reducir el alcance de la distintividad adquirida a la efectivamente probada.

En consecuencia, las pruebas presentadas deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicite dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican el producto gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada

2. *Pruebas de la distintividad adquirida*

El examen de las pruebas presentadas por el solicitante sobre el uso ha de centrarse tanto en su extensión territorial y cuantitativa como en su efectividad para haber dado lugar a que el consumidor considere el signo a examen como una marca comercial operativa y no un mero signo descriptivo, usual o carente de distintividad.

Las pruebas deberán ser claras y convincentes. Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario. Las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos procedentes de una determinada empresa.

Como ejemplo de lo anterior puede citarse la STS Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 2/12/2013, recurso 4301/2012 Orange, en la que el Tribunal Supremo “destaca la insuficiencia de la prueba practicada por la solicitante del nuevo signo para acreditar que los consumidores identificasen o asociasen en España el cuadrado naranja con la procedencia empresarial de los productos o servicios de Orange”.

Entre los medios de prueba que pueden contribuir a poner de relieve el carácter distintivo adquirido por el uso figuran:

a. Cifras de facturación

La presentación de cifras y datos de facturación es uno de los elementos que mejor puede probar un esfuerzo exitoso por parte del titular en su intención de convertir el signo a examen en una marca genuina y cómo una facturación de suficiente entidad (que tenga en cuenta las condiciones sobre el uso de la marca ya expuestas) puede mostrar el éxito en la implantación del signo en el mercado como una marca válida. Con

todo, ha de evitarse imponer los mismos criterios en la consideración de las cifras de facturación debiendo valorarse cada caso en sus circunstancias concretas (p.ej. no parece razonable comparar cifras de facturación de productos alimentarios de uso más o menos cotidiano como el pan, el café o la leche con productos de claro carácter estacionario como sería el turrón, cuya facturación se concentra en períodos muy determinados y cíclicos).

Serían admisibles como pruebas facturas, informes anuales o cifras de volumen de negocio, entre otras.

b. Publicidad y encuestas

El esfuerzo publicitario realizado sobre el signo destinado a distinguir un producto o servicio puede tener un indudable efecto en la adquisición de una vinculación entre el signo usado y determinados productos o servicios, permitiendo que pueda configurarse como marca. Por ello es razonable aceptar pruebas del esfuerzo publicitario y de sus resultados en forma de encuestas o mediciones que determinen el grado o porcentaje en que el signo en cuestión es o no percibido por el consumidor de referencia como una marca más en el correspondiente sector de mercado. Con todo, la mayor o menor exhaustividad de la encuesta o encuestas presentadas, junto a la reputación de la entidad que la realiza, son claves para valorar la verosimilitud y aptitud de los datos aportados.

Podrían aportarse a efectos probatorios cifras e informes de inversión en publicidad, en anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance.

c. Ejemplares y muestras

Nada prejuzga la posibilidad de que el solicitante presente muestras del uso previo de la marca solicitada en diferentes formatos (folletos, catálogos, listas de precios, etc.) que revelen dicho uso, siempre que pueda aseverarse que su existencia es previa a la fecha de concesión y que el uso del signo presente en dichos soportes sea claramente a título de marca.

d. Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial

De manera similar a los casos de marca notoria o renombrada, la presentación de certificaciones emitidas por ciertos organismos como las Cámaras de Comercio u otras asociaciones mercantiles y profesionales, informando sobre la utilización del signo en la actividad comercial y certificando ciertas condiciones sobre los hechos en cuestión, es un elemento que debe valorarse al haber sido considerado pertinente incluso por el Tribunal Supremo (STS 31/10/1997).

Estas declaraciones y certificaciones, dado que proceden de fuentes independientes, tendrán valor probatorio siempre que identifiquen con precisión y se refieran específicamente a la marca solicitada.

GUÍA DE EXAMEN DE PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE MARCAS | 1 |
| 1.1. | INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| 1.2. | LAS MARCAS ANTERIORES | 2 |
| 1.3. | EL CONSUMIDOR MEDIO..... | 3 |
| 1.4. | IDENTIDAD ENTRE SIGNOS | 4 |
| 1.5. | LA SEMEJANZA ENTRE SIGNOS | 5 |
| 1.5.1. | COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS | 6 |
| a. | Comparación de marcas denominativas simples..... | 7 |
| b. | Comparación de marcas denominativas complejas..... | 11 |
| c. | Marcas que incluyen una marca anterior..... | 15 |
| d. | Marcas consistentes en letras y números o sus combinaciones..... | 16 |
| 1.5.2. | COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS | 18 |
| a. | Tipos de marcas figurativas..... | 18 |
| b. | Comparación entre marcas denominativas con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o de color. | 18 |
| c. | Comparación de marcas figurativas compuestas exclusivamente por elementos figurativos. | 20 |
| d. | Comparación de marcas figurativas compuestas exclusivamente por elementos figurativos con carga conceptual con marcas denominativas conceptuales..... | 26 |
| e. | Comparación de marcas figurativas compuestas por elemento figurativo y denominativo..... | 27 |
| 1.5.3. | COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y FIGURATIVAS. | 34 |
| 1.5.4. | COMPARACIÓN ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES..... | 36 |
| 1.5.5. | COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NO CONVENCIONALES. | 38 |
| 1.6. | LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS | 41 |
| 1.6.1. | CLASIFICACIÓN DE NIZA | 41 |
| 1.6.2. | SUPUESTOS DE IDENTIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS..... | 42 |
| 1.6.3. | SUPUESTOS DE SIMILITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 43 |
| 1.7. | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN | 47 |
| 1.8. | RIESGO DE ASOCIACIÓN | 48 |
| 1.9. | NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES..... | 49 |
| 2. | MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES RENOMBRADOS | 50 |
| 2.1. | REQUISITOS PARA APLICAR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MARCAS | 50 |
| 2.1.1. | OPOSICIÓN PREVIA | 51 |

| | | |
|--------|--|----|
| 2.1.2. | MARCA O NOMBRE COMERCIAL ANTERIOR REGISTRADO (ARTÍCULOS 6.2.A), B) Y C) Y 7.2 DE LA LEY DE MARCAS)..... | 51 |
| 2.1.3. | IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS | 52 |
| 2.1.4. | NO ES NECESARIA LA IDENTIDAD O SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 52 |
| 2.1.5. | CARÁCTER RENOMBRADO DEL SIGNO ANTERIOR..... | 53 |
| 2.1.6. | VÍNCULO ENTRE LOS SIGNOS..... | 54 |
| 2.1.7. | VENTAJA DESLEAL O PERJUICIO PARA EL SIGNO RENOMBRADO | 55 |
| 2.1.8. | EXCEPCIÓN DE JUSTA CAUSA | 61 |
| 3. | ARTÍCULO 9: OTROS DERECHOS ANTERIORES..... | 61 |
| 3.1. | LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO A) DEL ART.9.1 | 62 |
| 3.2. | LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO B) DEL ART.9.1 | 64 |
| 3.3. | LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO C) DEL ART. 9.1..... | 66 |
| 3.4. | LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO D) DEL ART. 9.1..... | 70 |
| 3.5. | LA PROHIBICIÓN DEL ART. 9.2 DE LA LEY DE MARCAS | 72 |
| 3.6. | LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO CONTENIDA EN EL ART. 9. 3..... | 73 |
| 4. | MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES | 74 |
| 4.1. | REQUISITOS PARA APLICAR EL ART 10 DE LA LEY DE MARCAS..... | 75 |
| 4.2. | FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA ANTE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE SU AGENTE O REPRESENTANTE | 77 |
| 4.3. | CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE | 78 |

1. LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE MARCAS

1.1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas, las primeras reguladas en el artículo 5 y las segundas en los artículos 6 al 10.

Las prohibiciones absolutas pretenden proteger el signo en sí mismo, que cumpla adecuadamente las funciones propias de la marca como signo distintivo, a modo de ejemplo: que el signo no sea genérico, descriptivo, engañoso; se garantiza la protección de intereses públicos como el orden público y las buenas costumbres; y también, se protegen intereses generales a través de la defensa de otros títulos anteriores como denominaciones de origen, indicaciones geográficas de procedencia o variedades vegetales.

Las prohibiciones relativas afectan, en cambio, a signos que en sí mismos podrían ser registrados pero que colisionan con derechos anteriores, se analizan acontecimientos registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca: una marca registrada prioritaria, una marca renombrada, notoriamente conocida, el nombre civil, etc.

Es en el análisis de prohibiciones relativas donde encontramos la institución del riesgo de confusión. La función esencial de la marca es distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, por tanto, una vez que un titular adquiere derechos marcarios es necesario garantizar su protección, y la de los consumidores, mediante la comparación de las solicitudes posteriores con el fin de evitar un posible riesgo de confusión entre las mismas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no examina de oficio si el signo solicitado incurre en alguna de las prohibiciones relativas de registro de la Ley de Marcas, con excepción de la prevista en el artículo 9.1.b), sino que se deben hacer valer presentando la correspondiente oposición.

El artículo 6 de la Ley de Marcas dice que “*no podrán registrarse como marcas los signos:*

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

Del citado artículo se derivan dos supuestos. El primero, en el que se debe dar una doble identidad entre los signos y entre los productos y servicios, y para el cual no es necesaria la concurrencia del riesgo de confusión. Y el segundo, que requiere de una valoración

jurídica más compleja en su aplicación al estar presentes tres conceptos jurídicos indeterminados:

- La semejanza entre los signos.
- La similitud de los productos o servicios.
- La existencia de un riesgo de confusión en el público.

Estos tres elementos han de concurrir de forma conjunta en una marca para la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 b).

1.2. LAS MARCAS ANTERIORES

El art. 6.1 de la LM establece que el registro de un signo como marca se denegará cuando el mismo sea idéntico o pueda suponer un riesgo de confusión con una marca anterior. En el art. 6.2 se señala qué ha de considerarse “marca anterior” a fin de poder determinar la denegación de registro de la solicitud de marca posterior, siempre que el titular de las marcas anteriores formule la correspondiente oposición y concurren los requisitos del apartado 1.

Son marcas anteriores:

1. **Las marcas ya registradas** que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de registro; siempre que esté comprendida en alguna de las siguientes categorías:
 - Marcas españolas. Marcas nacionales concedidas por la OEPM.
 - Marcas internacionales que surtan efectos en España. Marcas inscritas ante la Oficina Internacional de Ginebra, OMPI, que hayan designado a España y que la OEPM haya concedido su registro.
 - Marcas de la Unión Europea. Marcas concedidas por la EUIPO.
2. **Las marcas de la Unión Europea registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior** a la solicitud de registro presentada ante la OEPM, hayan reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española o de una marca internacional que surta efectos en España. Siempre y cuando la antigüedad de dichas marcas fuera anterior a la fecha de presentación del signo en cuestión, aun cuando la marca española o internacional haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido, a condición que dicha extinción o renuncia se haya producido una vez registrada la marca de la Unión.
3. **Las solicitudes de marcas reseñadas en los números 1 y 2 siempre que resulten finalmente concedidas.** En este punto es necesario traer a colación el art. 26 a) de la LM, donde se establece la posibilidad de suspensión de la

tramitación del registro de una marca cuando sufra una oposición fundada en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que se produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolución firme sobre la misma.

4. **Las marcas no registradas que puedan prevalecerse de lo previsto en el art. 6 bis del CUP.** Es decir, las marcas no registradas que fueran notoriamente conocidas en España desde una fecha anterior a la de presentación o prioridad del signo presentado a registro, en relación a aquellos productos o servicios para los que se dé ese conocimiento notorio que debe ser probado. Hay que tener en cuenta que estas marcas notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, quedan excluidas de protección por la vía del artículo 8, de tal manera que deberán oponerse a solicitudes de signos posteriores sólo por la vía del artículo 6.1 de la Ley de Marcas.

Antes de entrar en el estudio de la identidad o las semejanzas entre signos y productos es necesario determinar el concepto del “público” que es quien puede sufrir el riesgo de confusión.

1.3. EL CONSUMIDOR MEDIO

El consumidor medio, que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el riesgo de confusión, es un concepto jurídico indeterminado que la doctrina y la jurisprudencia se ven en la necesidad de ir perfilando para dotarlo, dentro de lo posible, de una cierta objetividad.

El público al que se refiere la Ley está formado por la distinta pluralidad de sujetos activos del mercado, por ello, es necesario tratar de dotar de cierta unidad este concepto y para ello se acude al “consumidor medio”.

En el ámbito europeo existían dos líneas de pensamiento bien diferenciadas. La primera, predominante en Alemania, consideraba al consumidor medio como una persona poco reflexiva que presta poca atención a las marcas que se le presentan en el mercado. La segunda, presente de forma mayoritaria en España, eleva la consideración del consumidor medio al considerarle como una persona que no destaca por unas altas cualidades, pero tampoco por lo contrario, se trata de una persona medianamente atenta y reflexiva.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha inclinado por esta segunda posición en diversas sentencias como las de 16 de julio de 1998, caso “Gutspringenheide GmbH”, o la del caso “Lloyd” de 22 de junio de 1999 en las que se dice “...para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas podían o no inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión”, “el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes

detalles no se detiene a examinar”. El Tribunal aclara que “el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría productos o servicios contemplada”. En esta misma línea el Tribunal Supremo ha reconocido especiales características al “consumidor profesional y especializado” (sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1992, de 17 de marzo de 1997 y de 26 de mayo de 1997) y “al consumidor elitista” (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1980).

En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006, C-361/04P, caso Ruiz-Picasso dispone 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.”

En conclusión, el concepto de “consumidor medio” no es fijo o estático, sino que su delimitación dependerá de diversos factores, la mayoría de ellos relacionados con los productos o servicios concretos a los que se destine la marca, a modo de ejemplo: 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.

1.4. IDENTIDAD ENTRE SIGNOS

El artículo 6.1 a) de la Ley de Marcas que establece que “*no podrán registrarse como marcas los signos:*

- a) *Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.”*

En este caso se da una doble identidad entre los signos y productos, no se menciona la necesidad de concurrencia de riesgo de confusión, ya se presupone su existencia. Más exactamente, se puede afirmar que no requiere por parte del operador jurídico 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 necesariamente en todos los casos en que concurra esta doble identidad antes mencionada.

En relación con la identidad que se tiene que dar entre el signo y la marca anterior, la jurisprudencia señala (sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 1 de marzo de 1993, entre otras) 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.” Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo (p. ej. 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, manifestando que “(...) 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*). Esto implica que la percepción por parte del consumidor de la identidad entre signo y marca no es el resultado de una comparación pormenorizada de todas las características de los elementos; podrán existir diferencias insignificantes que pasarán desapercibidas a los ojos de un consumidor medio. Aun así, la percepción de identidad se tiene que realizar de manera restrictiva.

1.5. LA SEMEJANZA ENTRE SIGNOS

El artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas establece que “*no podrán registrarse como marcas los signos:*

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

La semejanza entre signos debe valorarse como concepto indeterminado que requiere un ejercicio por parte del operador jurídico. A la hora de realizar esta comparación entre los signos se va a hacer una valoración en base a tres aspectos: **fonético, gráfico y conceptual**, sin perjuicio de que la semejanza requiera una estimación de conjunto o global sobre el grado de similitud o diferencia entre ellos.

Por ello, la clave no es si las marcas son únicamente similares en uno de los aspectos mencionados (aunque dicha similitud puede ser suficiente para estimar la existencia de riesgo de confusión en determinados casos) sino el grado o nivel de las similitudes o diferencias desde la perspectiva de conjunto. En este sentido, hay que recordar que existe una cierta “interdependencia” entre los tres aspectos mencionados, en la medida en que la

similitud o diferencia en uno de ellos, p.ej. en el aspecto conceptual, puede reducir o incrementar los efectos de la similitud o diferencias en los otros dos, p. ej. en la similitud gráfica o fonética.

En este sentido, y antes de proceder a analizar supuestos de comparativa entre marcas, no hay que perder de vista, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, en su sentencia 5845/2004 de 21 de septiembre (RC3140/2001) que: “A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.”

1.5.1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS

Las marcas denominativas son aquellas 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.

Como siempre que se procede a analizar la semejanza entre marcas, se tendrá que atender a su semejanza fonética, conceptual y visual.

En cuanto a la semejanza conceptual, en el caso de las marcas denominativas, se debe tener en cuenta que:

- Puede tratarse de una denominación que no tenga significado propio, en este caso se trataría de las marcas denominativas caprichosas o de fantasía.
- O pueden ser denominaciones dotadas de significado, que a su vez las podríamos diferenciar en:
 - Descriptivas (aluden directamente a las características del producto o servicio al que se refieren).
 - Sugestivas (aluden de manera indirecta o parcialmente al producto o servicio al que se refieren).
 - Arbitrarias (que no guardan relación alguna con las características de los productos o servicios a los que se refieren).

La comparación conceptual es posible entre las marcas denominativas descriptivas, sugestivas, o arbitrarias, pero no entre las caprichosas o de fantasía; en estos casos, habrá que acudir a la 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)

a. Comparación de marcas denominativas simples

Son aquellas marcas formadas por una estructura simple, una sola palabra, una combinación simple de cifras y/o letras.

Comparación fonética

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. En principio si las marcas se parecen fonéticamente habrá que concluir que los signos no son compatibles salvo que el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión existente en un primer lugar.

Se han dado una serie de reglas por la jurisprudencia para hacer esta comparación, aunque no son métodos totalmente irrefutables:

1. El orden de las vocales que forman la denominación. Se trata del principal factor, desde un punto de vista fonético, que ayuda a formar la impresión general en la mente del consumidor. Se podrán considerar semejantes aquellos signos comparados que tengan una sucesión de vocales en el mismo orden.
 - ✓ **RODETES – DONETTES:** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 3278/2009 de 12 de marzo: “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 fonética”
 - ✓ **MAZARD – MANZAN:** Resolución de alzada de la OEPM, de fecha 12 de marzo de 2019, interpuesto contra la denegación de la marca 3708579: “MAZARD” y “MANZAN” se parecen pues se componen de seis letras, dos sílabas que comienzan igual “MA”/“ZA” e idéntica secuencia vocálica. Por tanto, denominativa y fonéticamente son muy similares. Es cierto que

conceptualmente, la marca anterior podría evocar a manzana pero esta diferencia no compensa las similitudes que presentan los signos en liza. Máxime, teniendo en cuenta que ninguna de las dos marcas objeto de comparación presentan gráficos ni más elementos denominativos que pudieran contribuir a su distinción”.

Y del mismo modo, vocales distintas pueden ser decisivas para negar la semejanza.

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.”
 - ✓ MEMECAO – DEMECAO: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 15 de abril de 2013, interpuesto contra la concesión de la marca 3039134: “La marca solicitada opta por una estructura y unos fonemas muy similares a los de las marcas anteriores”

Pero puede ser que, compartiendo estructura y número de sílabas, otros factores pueden alejarlas no siendo consideradas semejantes.

- ✓ TRASGU CERVEZA ARTESANAL – TAGUS: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 896/2019 de 29 de enero “Pese a compartir los signos enfrentados cinco letras, por la ubicación de éstas en cada vocablo, debemos apreciar que la impresión denominativa y fonética del conjunto de cada signo es diferenciada, lo que permite considerar que no hay riesgo de confusión. No es lo mismo, desde esa perspectiva denominativa y fonética, TAGUS que TRASGU”.

4. El factor tópico. 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 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 – ACRITON: 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

similitud derivada de la presencia de “NOVA” y de “FINCA” en todas ellas. Especialmente acentuada es esta similitud, rayana en la identidad, pues las ... marcas se componen exclusivamente de estos términos, si bien cambia el orden en el que se emplean: “NOVA FINCA” frente a “FINCANOVA”. Esta alteración no tiene relevancia a los efectos que nos ocupan. Tampoco contribuye a su diferenciación el hecho de que estas ... marcas anteriores reproduzcan las palabras sin separación... “.

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”

- Puede suceder que los signos en conflicto sean fonéticamente diferentes si bien entre las mismas puede provocarse un riesgo de confusión al tratarse de denominaciones conceptualmente sinónimas.
- ✓ SOBERANO – SOVEREIGN: Sentencia del Tribunal Supremo 1799/2008 de 7 de mayo (RC 2060/2006): “la expresión «SOVEREIGN»” (soberano en inglés) “es comprensible para el consumidor medio español, en especial de los productos de la clase 34, lo que, unido a la coincidencia de campos aplicativos, comporta que la marca solicitada «SOBERANO» tenga un riesgo importante de ser asociada a la marca prioritaria opuesta”.
- En otros casos, aunque exista una semejanza fonética entre los signos que, en principio, pueda generar un riesgo de confusión, éste se puede ver eliminado por el propio significado conceptual de una de las denominaciones que conforman las marcas.
- ✓ PICARO – PICASSO: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de la Unión Europea de 22 de junio de 2004, C-361/04 P, caso Ruiz-Picasso “desde el punto de vista conceptual, el signo denominativo PICASSO es particularmente conocido por el público relevante como el nombre del célebre pintor Pablo Picasso. Las personas hispanohablantes pueden entender que el signo denominativo PICARO designa, concretamente, un personaje de la literatura española... Así los signos no son similares en el plano conceptual. Semejantes diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata. Tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos uno de los signos controvertidos tenga un significado claro y determinado, de forma que el público puede captarlo inmediatamente”.
- A sensu contrario, habrá otros casos en los que, a pesar de tratarse de signos con una carga conceptual muy distinta, ésta puede que no diluya las semejanzas fonéticas entre los títulos.

b. Comparación de marcas denominativas complejas

Son aquellas marcas formadas por más de una palabra o combinaciones complejas de cifras y letras.

Comparación fonética

Se aplican las mismas reglas que en el caso de las marcas denominativas simples.

A continuación, se expone un ejemplo en el que por empezar ambos signos de la misma manera (factor tópico) no pueden convivir:

- ✓ GOLD BY RONDEL – GOLD CASTELLBLANCH y GOLD 24: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4962/2017 de 31 de marzo: “y examinadas de este modo las dos marcas impugnadas en su conjunto, es inevitable colegir la muy superior relevancia que confiere la codemandada al vocablo GOLD, sobre los restantes que identifican a su propio origen empresarial (by Rondel). Vocablo relevante que, en tales condiciones, tiene una indudable capacidad distintiva del producto, que le aproxima en exceso a los prioritarios de los que es titular la actora, con los consiguientes riesgos de confusión y asociación para el consumidor medio.”

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

Se aplican las mismas reglas que en el caso de las marcas denominativas simples.

Ejemplos de signos que **no** pueden convivir debido a las semejanzas conceptuales:

- ✓ VEREDA DE LA VEGA – LADERA DE LA VEGA: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 10177/2016 de 11 de octubre: “Además, no debe perderse de vista que los vocablos LADERA / VEREDA, en conjunción con el resto de los vocablos (DE LA VEGA), evocan conceptos o significados muy próximos, por lo que también desde una perspectiva conceptual debe dejarse constancia de una cierta similitud”
- ✓ THIS IS MY LONDON - LONDON1750 BLUE, THE LONDON GIN CO. N. 1 ORIGINAL BLUE GIN, THE LONDON IN, THE LONDON URBAN GIN, entre otras: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 9 de abril de 2013, interpuesto contra la denegación de la marca 3042568: “Atendiendo al plano fonético-denominativo, entre los citados signos existe una gran similitud. En efecto, la marca solicitada reproduce el vocablo característico, "LONDON", emplea una estructura similar y el mismo idioma que las marcas anteriores. Las circunstancias anteriores impedirán que el público pueda diferenciar las marcas en liza, por lo que incurrirá en riesgo de confusión. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado diferente si bien evocan ideas similares en la mente del consumidor”

Ejemplos de signos que **sí** pueden convivir debido a sus diferencias conceptuales:

- ✓ IL SECRETO – SECRET DEL PRIORAT: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 20 de marzo de 2013, interpuesto contra la concesión de la marca

3033689: “de forma que consideradas en su conjunto las denominaciones enfrentadas resultan suficientemente diferenciadas entre sí. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas, pensamientos o conceptos suficientemente diferenciados”.

Otros factores a tener en cuenta en el caso de las marcas denominativas complejas

1. Elemento dominante

En este tipo de marcas normalmente hay uno de sus elementos que se puede considerar como dominante o más distintivo, entendiendo por tal aquel que, por su originalidad, carácter llamativo o por su situación en el conjunto, el público lo capta y retiene en la memoria con más facilidad. Por ello, el criterio general debe matizarse teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante del conjunto de las marcas denominativas complejas.

El elemento dominante puede serlo bien por tratarse de un vocablo que por sí mismo esté dotado de una importante fuerza distintiva, bien por ser original o de fácil recuerdo, o bien por tratarse de un vocablo cuya fuerza distintiva radica en que es notoriamente conocido en el sector pertinente.

Ejemplos de signos con el mismo elemento dominante que **no** pueden convivir:

- ✓ LAS VEGAS DE FUENTE YMBRO – ARROYO DE FUENTE YMBRO: Resolución de recurso de alzada de la OEPM de 26 de junio de 2019 interpuesto contra la denegación de la marca 3706858: “En primer lugar, la semejanza entre los signos debe determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. Bastará la concurrencia de cualquiera de ellos para poder concluir, en su caso, la incompatibilidad de los signos. Esta semejanza también debe valorar la impresión de conjunto de los signos. En el caso que nos ocupa, los signos presentan similitud fonética en grado elevado por compartir “DE FUENTE YMBRO”.

A la hora de determinar cuál es el elemento dominante, no pueden tenerse en cuenta ni a los vocablos genéricos o descriptivos, ni las abreviaturas indicadoras del tipo de compañía titular. Con este criterio en estos ejemplos los signos enfrentados no pueden convivir:

- ✓ LICORES CANARIOS DEL ABUELO – ABUELO: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 11 de abril de 2013, interpuesto contra la denegación de la marca 3043317: “denominativamente, entre los citados signos existe una gran similitud derivada de la coincidencia en el elemento distintivo de ambos signos, ya que “licores canarios” tiene carácter genérico y descriptivo, por tanto, carece de capacidad distintiva, y es inapropiable en exclusiva. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado idéntico”.

- ✓ OLIVA VOZ TALENT – LA VOZ KIDS: Resolución de recurso de alzada de la OEPM de fecha 24 de abril de 2019, interpuesto contra la denegación de la marca 3708310: “Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada de la identidad del vocablo principal VOZ”

Sin embargo, en este caso **sí** pueden convivir:

- ✓ ESSENTIAL SOTOGRANDE – SOTOGRANDE y SOTO-LA REVISTA DE SOTOGRANDE: sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 6016/2018 de 4 de julio, “el recurrente-oponente no puede monopolizar el uso del vocablo SOTOGRANDE, ni impedir que dicho vocablo (geográfico) pueda ser incorporado a otra marca siempre y cuando en la marca novel se incluyan otros elementos (denominativos, gráficos, ...), cuyo examen de conjunto, impidan la confusión entre ambas marcas. En el caso que nos ocupa, es de advertir diferencias en el conjunto denominativo de la solicitada en relación con las marcas oponentes. En efecto, el vocablo ESSENTIAL, incluido en la marca solicitada, y su colocación al inicio del conjunto denominativa, subordinando de este modo el papel del vocablo SOTOGRANDE, a juicio de la Sala, la individualiza suficientemente en relación con las oponentes, evitando todo intento de confusión o asociación en el mercado”.

2. Signos consistentes en nombre y apellidos.

En el caso de que los signos estén formados por nombres de pila y apellidos: en principio se considera como elemento dominante el apellido, por ello se considerará que existe semejanza y, por consiguiente, riesgo de confusión, cuando sean semejantes o idénticos los apellidos, salvo el caso de que se trate de un apellido muy común, en cuyo caso el apellido deja de ser el elemento dominante y pasan a ocupar un primer plano los nombres de pila de las marcas en conflicto.

- ✓ Ejemplo: ANA DOMINGUEZ – ADOLFO DOMINGUEZ: Sentencia del Tribunal Supremo 3983/2006 de 28 de junio (RC 9959/2003): “Dado que en este caso el apellido “Domínguez” es común en España, su singularización mediante el nombre propio femenino “Ana” lo distingue suficientemente del nombre y apellidos utilizados por la sociedad recurrente (“Adolfo Domínguez e Hijos, S.L”) y de sus marcas aquí opuestas. Las diferencias, tal como son apreciadas por el tribunal de instancia, cuya apreciación hemos de respetar en casación, son suficientes como para justificar la recíproca compatibilidad de los signos”

Sin embargo, es posible que prime el nombre de pila frente al apellido en casos de notoriedad de la marca prioritaria, impidiéndose su convivencia en el mercado.

- ✓ Ejemplo: ANA VÁZQUEZ – ANNA DE CODORNIÚ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 7431/2018 de 30 de abril. “Es bien cierto que en la marca que aquí se impugna existe un elemento distintivo como es el segundo vocablo o apellido "VAZQUEZ", como también que la grafía del vocablo común "ANA" o "ANNA" es diferente al responder a la denominación de este nombre de pila en castellano y en catalán respectivamente, aunque fonéticamente sean prácticamente idénticos (...) tomamos en consideración la notoriedad de las marcas prioritarias y la práctica identidad del primer vocablo, que es el más significativo a los efectos del reconocimiento del producto”.

c. Marcas que incluyen una marca anterior.

La jurisprudencia de la Unión Europea ha señalado, sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 23 de octubre de 2002, T-6/01, caso Matratzen y auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de abril de 2004, C-3/03 caso Matratzen Concord/OAMI, que existiría similitud entre una marca nueva y la marca anterior si la presencia en la nueva marca de la marca anterior lo es con carácter dominante. Este hipotético carácter dominante ha de valorarse atendiendo tanto al papel que juega la marca prioritaria en la visión de conjunto de la nueva marca, como al carácter distintivo que per se tenga la marca prioritaria (que podría variar en razón de ser o no una denominación muy distintiva o no según sea más o menos notoria, fantástica, descriptiva, genérica o usual).

Asimismo, a raíz del caso Thomson Life, Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, C-120/04, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido que, para estimar similitud de conjunto entre dos marcas, en el caso en que la nueva marca incluye la marca anterior, no es necesario que la marca anterior incluida en la nueva marca ocupe una posición que pueda considerarse dominante, sino que basta con que su posición sea “distinta y autónoma” para poder dar lugar a riesgo de confusión. (Interpretación asumida por el Tribunal Supremo en sentencia 1394/2008 de 25 de febrero (RC 367/2006), caso Rumba v. E Eroski Rhumba en la que se consideró que no era compatible con la solicitud de la marca E. EROSKI RHUMBA con la preexistente RUMBA, ambas para la misma clase 33).

Ejemplos de signos denegados por incluir una marca registrada anterior:

- ✓ BODEGAS NAVARRO BALBAS – BALBAS: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2881/2018 de 21 de marzo “Se aprecian semejanzas suficientes, en una visión de conjunto, lo cual provoca la apreciación de riesgo de confusión en los consumidores (...) el término añadido, NAVARRO, no tiene sustantividad propia como para diferenciarse de la marca prioritaria”
- ✓ VILLAS LAS CATEDRALES – LAS CATEDRALES: Resolución de recurso de alzada de la OEPM de 10 de mayo 2019 interpuesto contra la denegación de la marca 3719103 : “Esta Instancia confirma la decisión de denegación... desde

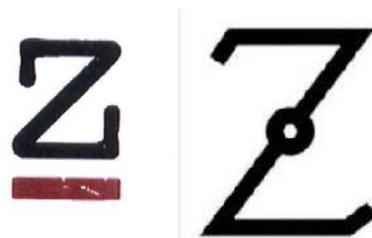
un punto de vista denominativo derivado del hecho de ser coincidentes en los términos LAS CATEDRALES y sin que el término VILLAS, que el signo analizado incorpora, sea suficiente para otorgarle la singularidad requerida por tratarse de término descriptivo de los servicios a distinguir”.

d. Marcas consistentes en letras y números o sus combinaciones.

En el caso de las marcas formadas únicamente por una o dos letras o números cabe decir que, según reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, “es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003 (RJ 2003, 3366), que las letras, como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas” (sentencia del Tribunal Supremo 4463/2009 de 1 de julio (RC 44631/2007) , entre otras).

Generalmente, el registro de una única letra o cifra, o de una combinación de dos de ellas, requerirá la presentación de elementos figurativos que la doten de distintividad y, en este sentido, su análisis se regirá por el establecido para las marcas figurativas y se protegerán las concretas versiones figurativas de cada letra, cifra o combinación de dos de ellas.

En la resolución de desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de 22 de mayo de 2017, interpuesto contra la concesión de la marca 3601539 Z a pesar de la oposición de la marca de la Unión Europea 13230727 Z, se recoge la citada doctrina:



“Por existir entre los distintivos enfrentados, ...suficientes disparidades gráficas, como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado; debiendo tenerse en cuenta que una reiterada doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que las letras del alfabeto, por si mismas, no son signos distintivos reivindicables frente a los demás, ya que no pueden ser monopolizadas, permitiéndose únicamente su registro cuando tengan unas especiales características gráficas que las singularicen”.

Lo mismo sucede en la resolución de desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de 25 de mayo de 2017, interpuesto contra la concesión de la marca 3606876, a pesar de la oposición de las marcas de la Unión Europea A- 012658332 "H+H" y A-011238383.



Según dicha resolución, “analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que coinciden en el empleo de las letras “HH”, pero también hay que señalar que tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo que “las letras, como los números, son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser estas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas”. Sentencia de 25 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2011.

En el presente caso se trata de una combinación de únicamente dos letras, que como ya se ha dicho son en sí mismas inapropiables y que dada la no aparición del signo “+” en el distintivo solicitado existen elementos diferenciadores entre ambas.

Desde un punto de vista gráfico, los signos mixtos enfrentados presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual”

En el caso de signos formados por tres o más letras o números se les aplicarán los criterios comparativos de las marcas denominativas a los que hemos hecho referencia anteriormente. En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado recientemente que si estamos ante casos donde existe una combinación de tres o más letras, p. ej. en supuestos de confrontación de siglas o acrónimos, no sería de aplicación el criterio expuesto para las combinaciones arbitrarias de una o dos letras (Sentencia del Tribunal Supremo 1309/2010 de 18 de marzo (RC 1164/2009).

Ejemplo de marcas consistentes en combinación de letras que pueden convivir:

- ✓ BMN POLIZA FLEXIBLE – BMW: Resolución de recurso de alzada de la OEPM, de 9 de mayo de 2013, interpuesto contra la concesión de la marca 2993015: “por existir entre los distintivos (...) suficientes disparidades de conjunto, como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, debiendo tenerse en cuenta el especial tratamiento que en el ámbito marcario se hace de las letras aisladamente consideradas o

de combinaciones sencillas de las mismas, en el sentido de hacerse una comparación menos rigurosa que en otros supuestos”

Como ejemplo de marcas consistentes en una combinación de letras y números, encontramos el recurso de alzada de la OEPM, de 5 de junio de 2017, interpuesto contra la denegación de la marca internacional 1287199:



Según dicha resolución: “Analizando los elementos de los citados signos, se aprecia entre los mismos una clara identidad fonético-denominativa, al consistir ambos signos en la combinación de letra y número “F4”, así como una evidente semejanza en su composición gráfica, con tipografía similar, causando una impresión visual muy próxima, sin que pueda apreciarse una dimensión conceptual diferenciadora”.

1.5.2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS

a. Tipos de marcas figurativas

- Marcas denominativas con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o de color.
- Marcas compuestas exclusivamente por elementos figurativos.
- Marcas compuestas por una combinación de elementos denominativos y figurativos.

b. Comparación entre marcas denominativas con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o de color.

En la comparación entre este tipo de marcas rigen los criterios de análisis anteriormente expuestos para las marcas denominativas. No obstante, deberá hacerse una valoración caso por caso, y atender a la especial distintividad que pudiera otorgarle la o las características gráficas o de color que acompañen al elemento denominativo.

En la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 17 de noviembre de 2015, interpuesto contra la denegación de la marca 3535163 HOLATRAVEL HELLO OLA HALLO CIAO SALUT por la oposición de la marca de la Unión Europea 377.739 "HOLA, se indica que:



“Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada de la predominante palabra HOLA. Desde un punto de vista gráfico, entre el signo y la marca, existe una evidente semejanza debida a que el elemento Hola destaca mucho junto con los colores utilizados. Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado idéntico/semejante”

Otro ejemplo lo encontramos en la resolución de desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de 16 de noviembre de 2015, interpuesto contra la denegación de la marca 3519935 MA LU por la oposición de las marcas denominativas MALÚ.



MALÚ

Según dicha resolución, existe entre los signos “una evidente similitud, tanto denominativa como fundamentalmente fonética, sin que la “r” que se encuentra dentro del círculo pueda ser apreciada por la generalidad del público consumidor como una letra integrante de la palabra MARLU, no sólo por su tamaño y disposición, sino porque la R dentro de un círculo, tal y como se presenta en la marca solicitada, es el símbolo que se reconoce, internacionalmente, para indicar que una marca está registrada.”

Por último, podemos hacer mención a la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 11 de septiembre de 2019 interpuesto contra la concesión de la marca 3723798, a pesar de la oposición entre otras de la marca de la Unión Europea 17911397 SOL BY MELIA.



The image shows two logos side-by-side. The first logo on the left consists of the word 'SOL' in a large, bold, serif font, followed by the number '21' in a similar font. Below this, the word 'taberna' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font, with a dot on either side. The second logo on the right consists of the word 'SOL' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the words 'BY MELIA' are written in a smaller, uppercase, sans-serif font.

Según ella, “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. Y ello, aún con la coincidencia del vocablo SOL

Desde un punto de vista gráfico, presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual.

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados. Al ir seguido del término TABERNA, mas indica una dirección de la misma que otra idea”.

c. Comparación de marcas figurativas compuestas exclusivamente por elementos figurativos.

En el ámbito de elementos figurativos pueden diferenciarse dos categorías: aquellos cuya configuración no transmite ni evoca una idea, concepto o imagen concreta; frente a aquellas otras caracterizadas porque, además de incluir una combinación determinada de elementos tales como líneas y colores, evocan un concepto más o menos determinado, es decir, una cosa, un ser vivo, un personaje histórico, mítico o actual, un monumento etc. En estas últimas la dimensión conceptual puede ser tan relevante o más que la dimensión estrictamente figurativa.

En la comparación de elementos puramente figurativos pueden aplicarse pautas similares a las aplicables en la comparación de marcas denominativas. Al confrontar elementos estrictamente gráficos, debe tomarse en consideración ante todo el criterio de la **visión de conjunto** que provocan las marcas comparadas, es decir, el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores.

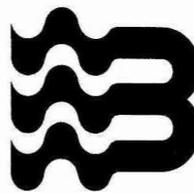
En este punto cabe distinguir:

- **Marcas figurativas con elementos de estructura simple**

Son marcas figurativas constituidas por un elemento figurativo único e individualizador. En

estas marcas la pauta de la visión de conjunto es la única aplicable. Estas marcas son fácilmente captadas por los consumidores porque no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos, su lenguaje es universal. En estos casos, aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente figurativas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, 12158/2017 de 1 de diciembre de 2017, consideró que existía riesgo de confusión entre la marca internacional solicitada H 1178905 y la oponente nacional M1220252.



En este sentido, la citada sentencia dispone: “En cambio, respecto de la concurrencia de la causa de prohibición relativa prevista en el artículo 6.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, es de apreciar su existencia ya que, además de que existe una gran similitud de la marca internacional gráfica, cuya inscripción se solicita, con el gráfico que incluyen las marcas prioritarias, todas ellas distinguen materiales, instalaciones, aparatos, materiales de construcción y mantenimiento de medios de extracción de agua, materiales de construcción y mantenimiento de medios de tratamiento y purificación de agua, agua y otras bebidas, identidad aplicativa que junto con la semejanza del gráfico que incorporan ha de comportar la estimación del recurso para anular la resolución recurrida.”

En el ámbito de la práctica de la OEPM, este criterio es aplicado en la resolución de recurso de alzada de la OEPM, de fecha 15 de enero de 2019, entre la marca solicitada 3691732 y la oponente 2628711.



La resolución de desestimación del recurso interpuesto contra la concesión de la marca solicitada, dispone que “analizando los elementos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias gráficas, pues la marca solicitada incorpora en su distintivo una representación de “una figura geométrica” que emplee los colores “rojo” y “azul”. Siendo los respectivos diseños gráficos de una y otra marca diferentes, no se asemejan, y

la combinación de ambos colores es también diferente. Conformando la marca solicitada con los elementos que le integran un conjunto gráfico suficientemente diferenciado de las marcas oponentes”.

También se sigue este criterio en la resolución de desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de 7 de noviembre de 2019, interpuesto contra la concesión de la marca 3744707 a pesar de la oposición de la marca gráfica 3737666.



Según dicha resolución, “En este caso, entendemos no se da riesgo de confusión, pues si bien hay cierta similitud entre las marcas, también presentan importantes diferencias que excluyen dicho riesgo. Así, en la marca solicitada el signo “X” aparece en color blanco dentro de un círculo negro, mientras que en la marca oponente la “X” no está rodeado por ninguna forma geométrica y, además, presenta dos colores, negro y rosa, ausentes ambos en la “X” de la marca solicitada. En definitiva, dada la diferente visión de conjunto de ambas marcas se considera que pueden convivir pacíficamente en el mercado”

- **Marcas figurativas con elementos figurativos de estructura compleja**

Son marcas compuestas por un elemento clave y otro u otros elementos figurativos que rodean o enmarca dicho elemento. En estos casos, cuando en la comparación intervienen una o dos marcas con estructura figurativa compleja, la pauta de la visión de conjunto debe conjugarse con la de valoración del **elemento dominante** de la correspondiente marca figurativa compleja.

Esa estimación ha de realizarse desde una perspectiva dual, positiva y negativa. La dimensión positiva intenta determinar si existe un elemento gráfico dominante que por su carácter peculiar es captado y retenido por el público con mayor facilidad. La dimensión negativa señala que no debe atribuirse carácter dominante a los elementos figurativos usuales, que sirven de marco o trasfondo a un elemento principal o cuya distintividad ceda claramente a favor del elemento dominante.

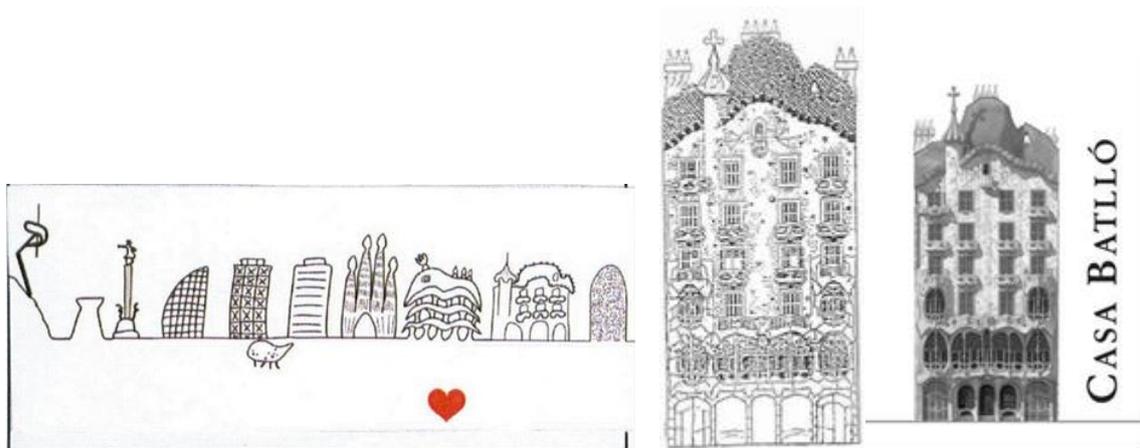
Todo ello, sin olvidar que al comparar las marcas debe tenerse en cuenta la primera impresión que las mismas producen en el público y la circunstancia de que los consumidores recuerdan de manera imperfecta las marcas contempladas y no suelen tener las dos marcas para comparar en el momento de la percepción y elección de una de ellas.

En la resolución de denegación de la marca 3691028, de 25 de mayo de 2018, con un

elemento gráfico complejo, se tuvo en cuenta la oposición de la marca 0901255, en la que, además, se valoró la notoriedad del mismo.



En la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 22 de octubre de 2013, interpuesto contra la denegación de la marca gráfica 3052812 en base a la oposición de las marcas 2930869 y 2609816, se dispone lo siguiente:



“Analizando los elementos de los signos enfrentados, podemos afirmar que existen suficientes diferencias gráficas y de conjunto entre ellos, pues la marca solicitada se integra por varios dibujos a modo de caricatura de distintos edificios emblemáticos de Barcelona, entre ellos tres de los famosos edificios modernistas de Gaudí, y si bien uno de ellos evoca a la Casa Batlló, el dibujo del mismo en la marca solicitada no puede considerarse como una reproducción confundible con la imagen gráfica de la auténtica fachada de la Casa Batlló que protegen las marcas oponentes, conformando la marca solicitada con los elementos que le integran un conjunto gráfico suficientemente diferenciado de las marcas oponentes.

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados.”

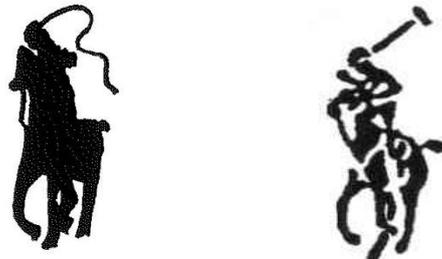
- **Marcas figurativas compuestas exclusivamente por elementos figurativos cuando éstos llevan aparejados una carga conceptual**

En el caso de este tipo de marcas, el riesgo de confusión entre las mismas puede basarse bien en la identidad o semejanza visual entre los signos, o bien en la identidad o semejanza de los conceptos evocados por tales signos.

Su comparación debe hacerse, por tanto, desde una doble perspectiva, la dimensión visual y la dimensión conceptual.

La comparación de las marcas figurativas en la dimensión visual debe efectuarse con arreglo a las pautas relativas a las marcas estrictamente figurativas ya expuestas. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en la dimensión visual, no sería necesario proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano visual arroja dudas acerca de su aportación en la distintividad respectiva, debería procederse a examinar las marcas en **su dimensión conceptual**, es decir, determinar si los signos considerados visualmente dispares, transmiten o evocan un concepto concreto idéntico o equivalente. En este punto cabe señalar que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada, es susceptible de generar riesgo de confusión especialmente en los casos en que la marca anterior puede considerarse una marca “fuerte”, por ser notoria o intrínsecamente distintiva, pero no ha de tomarse como el criterio decisivo en el resto de casos (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, caso SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport).

La sentencia del Tribunal Supremo 2294/2007 de 4 de abril (RC 5592/2004), RJ 2007/1986, realiza un examen pormenorizado de las marcas confrontadas (las marcas 2196190 y 1253881) tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista conceptual, al analizar la idea o concepto que representan ambas imágenes.

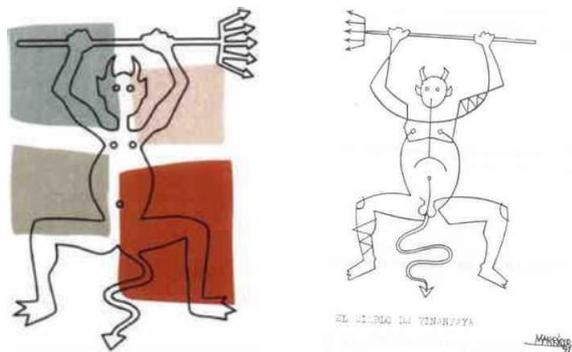


Según dicha sentencia, “así, al llevar a cabo la comparación entre los distintivos enfrentados en la forma en que la doctrina jurisprudencial tiene determinado ha de hacerse, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto,

resulta evidente que se da una clara semejanza entre los gráficos en qué consisten las marcas enfrentadas, ya que ambas representan la figura de un caballo en movimiento montado por un jinete, en la misma posición y que, por tanto, a nuestro juicio, resultan a primera vista, fácilmente confundibles.

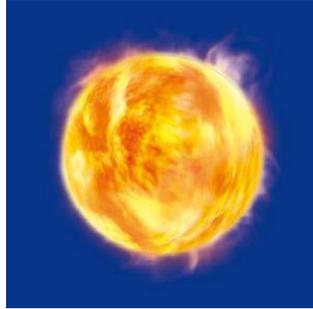
En efecto, las únicas diferencias son que en el caso de la marca solicitada el jinete porta un látigo y en el caso de la oponente, un bastón de golf, y que en la marca solicitada, al contrario que en la oponente, no hay trazos en blanco, pero lo cierto es que estas diferencias resultan inapreciables en una visión de conjunto o primera impresión, y no tienen fuerza distintiva alguna para diferenciar los gráficos en qué consisten las marcas enfrentadas, que consideramos se aprecian como prácticamente idénticos. Aunque se trate de una imagen de un caballo, no reivindicable por nadie, si lo es la posición particular en que el mismo se exhibe, y no cabe duda que la postura en ambos signos es idéntica, con las cuatro patas, cabeza, rabo y arnés en la misma posición, que denotan un trote corto, con similar encuadramiento de los jinetes, y, si bien los instrumentos que portan uno y otro son diferentes, lo son brazo en alto, determinando que en una visión rápida, no excesivamente detenida, del consumidor medio le lleve a confusión”.

Según la resolución de recurso de alzada de la OEPM de 27 de mayo de 2014, confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife de 15 de junio de 2016, en relación con la comparación entre la marca 3072389 y la marca 1200216:



“La impresión global de los signos es muy similar aunque en el signo solicitado figuren cuatro rectángulos superpuestos de diversos colores. Hay que tener en cuenta que los consumidores no suelen tener presentes las marcas cuando actúan en el mercado sino que mantienen un recuerdo de los signos, y no es fácil que recuerden las diferencias de detalle entre los diablos, con pies de rana, con la misma posición de brazos y piernas que sostienen sendos tridentes de cinco puntas.” Finalmente, las similitudes gráficas inicialmente apreciadas, hicieron innecesario analizar la carga conceptual.

En la sentencia del Tribunal Supremo 2770/2015, de 10 de junio de 2015 (RC 1235/2014) se confirmó la denegación de la marca 3005888 en base a la marca de la Unión Europea 6586499:



“Una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso, si bien es cierto que nadie puede apropiarse del gráfico genérico que representa un cuerpo celeste, hay que atender a las particularidades del diseño: en el presente supuesto de acuerdo con el codemandado, ambas marcas en conflicto representan un elemento circular en color amarillo y naranja, dentro de un cuadrado oscuro que lo realza; los signos son visualmente similares dentro de una impresión de conjunto y el consumidor usualmente no tendrá la oportunidad de comparar directamente ambos signos, sino que predomina la imagen imperfecta que conserva en la memoria y que en este caso en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

Conviene añadir que el riesgo de asociación apreciado no supone admitir la posibilidad de apropiación de una figura de uso común -como sostiene la recurrente en el segundo motivo del recurso de casación-, sino que, en la concreta configuración de la marca solicitada, el gráfico ofrece grandes similitudes con el de la marca prioritaria, lo que origina un grave y específico riesgo de confusión.

A sensu contrario podemos entender, que el concepto en sí no es apropiable en exclusiva y por ello un mismo concepto representado de forma distintas podría dar lugar a una convivencia registral.”

- d. Comparación de marcas figurativas compuestas exclusivamente por elementos figurativos con carga conceptual con marcas denominativas conceptuales.

La jurisprudencia española admite la comparación de una marca denominativa con una figurativa, es decir, con un signo figurativo que evoca un concepto determinado. Así, el Tribunal Supremo, ha declarado que “cabe confrontar una marca denominativa y otra gráfica o compleja entre sí, cuando la significación inducida por ésta es inequívoca y directa

porque el dibujo represente, asocie o evoque un solo concepto y, en consecuencia, una sola expresión (compuesta de uno o más vocablos), sin peligro de ambigüedad, en una impresión de conjunto” (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1974).

Así, los requisitos que deben concurrir en la marca figurativa comparada son:

- Ha de evocar una significación **inequívoca** (sin ambigüedad).
- Ha de ser una evocación **directa** (inmediata y sin matices).
- Ha de representar **un solo concepto** y una sola expresión.

Dicha aproximación ha sido completada por la doctrina señalando que a la marca denominativa que es objeto de la comparación se le exigiría que su vocablo constitutivo sea la denominación evidente, espontánea y completa de la imagen en que consiste la marca figurativa.

Por ello, la marca figurativa será semejante a la marca denominativa siempre que la marca figurativa evoque de manera inequívoca y directa un concepto y, por otro lado, la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa de ese concepto.

Por ejemplo, en la resolución de concesión de la marca 3591811, a pesar de la oposición de la marca 2883982, que fue confirmada por la desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de fecha 2 de febrero de 2017, interpuesto contra la misma, se entendió que existían, entre otros, suficientes diferencias conceptuales entre los signos como para que no se generase riesgo de confusión.



LA BLANCA PALOMA

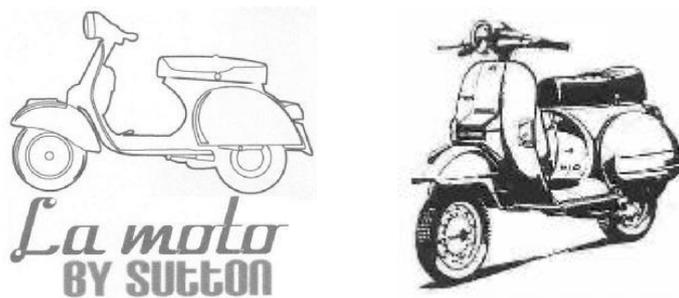
- e. Comparación de marcas figurativas compuestas por elemento figurativo y denominativo.

Este tipo de marcas son marcas complejas que están compuestas por una denominación (simple o compleja) y por un elemento figurativo.

A la hora de comparar este tipo de marcas con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto

la pauta de la visión de conjunto como la de la supremacía del elemento dominante que impregna la impresión de conjunto de la correspondiente marca. Normalmente, el elemento dominante de este tipo de marcas estará constituido por el componente denominativo de la misma. No obstante, aun siendo esta pauta la principal dejará de aplicarse en los supuestos en los que, por ciertas razones, el elemento figurativo predomina sobre su componente denominativo.

Por ejemplo, en la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 7 de mayo de 2018, que confirmaba la denegación de la marca nacional 3663113 LA MOTO BY SUTTON en base a la oposición de la marca de la Unión Europea 13652607 y otras del mismo titular, se señala:



“Si bien la marca solicitada no solo se compone de este elemento gráfico sino también de las palabras “LA MOTO BY SUTTON”, lo cierto es que el dibujo es el elemento que más llama la atención, no solo por la forma precisa con la que está representada la moto (y que permite su fácil identificación con las marcas anteriores) sino también por el tamaño y el lugar que ocupa en el conjunto del signo... en el cotejo entre marcas mixtas, regla general, el elemento denominativo prevalece sobre el componente gráfico o figurativo. Sin embargo, existen casos en los que el componente figurativo de la marca mixta no desempeña una función meramente decorativa sino que actúa como un índice identificador del producto o servicio, convirtiéndose en el elemento de especial eficacia distintiva. Pues bien, precisamente en el supuesto que ahora nos ocupa sucede que el gráfico de la marca solicitada núm. 3663113 constituye el núcleo de la misma (elemento dominante) por su singular poder de individualización, sin que la simple adición de “LA MOTO BY SUTTON” pueda neutralizar su impacto y destruir la capacidad de inducir a confusión”.

- **El predominio del elemento denominativo de la marca figurativa**

Ya hemos señalado que la pauta general es que en la comparativa el elemento denominativo prevalece sobre el componente figurativo.

La razón de ser de la primacía de esta pauta se basa en que, a la hora de adquirir productos revestidos con este tipo de marca figurativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no por su gráfica. El público suele fijar la atención preferentemente en el componente denominativo de la marca, porque la palabra constituye como regla general el modo más simple de designar un producto.

El predominio del elemento denominativo de la marca figurativa, a veces se ve reforzado por una circunstancia ulterior, y es que la propia naturaleza del componente figurativo hace que el público lo contemple como un elemento meramente decorativo, que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña únicamente un papel ornamental en la presentación del producto. En los casos en los que el elemento figurativo es muy débil, el público le atribuirá un significado ornamental y en consecuencia convierte al elemento denominativo en dominante siendo, por tanto, éste el único que debe ser comparado con la otra marca. Este criterio ha sido seguido en la jurisprudencia comunitaria como muestra la sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, asunto T-104/01, caso Fifties, de confrontación entre la marca denominativa “FIFTIES” y la marca mixta “MISS FIFTIES”, y en la sentencia de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05, en la que se examinaba la confrontación entre marca denominativa “LIMONCHELO” y la marca mixta “LIMONCELLO DE LA COSTIERA AMALFITANA”

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 787/2018, de 21 de noviembre de 2018, se desestima el recurso y mantiene la denegación de la marca nº 3643942.



Según dicha sentencia, “teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados sí se aprecian semejanzas suficientes, en una visión de conjunto, lo cual provoca la apreciación de riesgo de confusión en los consumidores. Hay que partir de hacer una comparación entre ambas marcas que comienzan con la misma palabra principal de fantasía y que constituye el centro de la marca como demuestra el gráfico de la marca solicitante.”

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 551/2017, de fecha 17 de julio de 2017, que confirmaba la denegación de la marca nacional solicitada LA PACA 3530357 por oposición de la marca nacional anterior oponente EL CONSEJO DE PACA 2995341:



“... desde el punto de vista fonético se aprecia también una similitud evidente, pues atendida la representación gráfica de las marcas en liza puede observarse cómo el término o vocablo realmente distintivo de la marca prioritaria es “Paca”, coincidente así pues con la denominación de la marca denegada... Y finalmente añadir que la existencia de diferencias en la representación gráfica de una y otra no impiden que con las similitudes antes referidas pueda evitarse el riesgo de confusión derivado de aquéllas”

En la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de fecha 3 de octubre de 2018 interpuesto contra la denegación de la marca 3689719 TERRENEA CONSULTING por la oposición de la marca 2843853 TERRÁNEA CORREIDURÍA DE SEGUROS, se dice que:



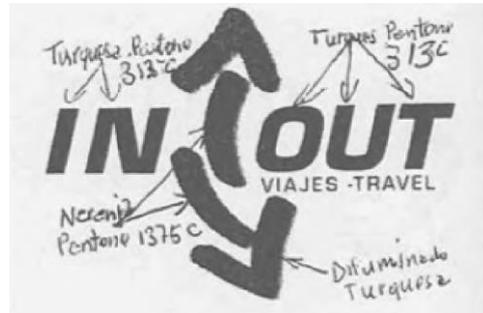
“Existe una gran similitud entre las marcas examinadas derivada de que el elemento dominante en cada una de ellas apenas difiere en una vocal. Ciertamente, los términos “TERRENEA” y “TERRÁNEA” presentan el mismo número de letras (8) y de sílabas (4). La única variación que presentan es la quinta letra, siendo “E” en la marca solicitada y “A” en la marca anterior... Desde un punto de vista gráfico, si bien ambas marcas presentan dibujos, en opinión de esta Instancia, no pueden constituir un factor de diferenciación suficiente para descartar la existencia de similitud visual entre los signos en conflicto a los ojos del público de referencia, si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo existente, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes”

- **El predominio del elemento gráfico en las marcas figurativas**

Si bien el principio general de preeminencia del elemento denominativo debe prevalecer, ha de tenerse en cuenta su modulación para una serie de casos en los que el elemento denominativo compartido, en comparación con el elemento figurativo, sea escasamente distintivo por diferentes circunstancias como podría ser, la escasa distintividad del término denominativo por aspectos formales relativos a su naturaleza o configuración como signo o a su carácter descriptivo, genérico o habitual en el sector de referencia.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 7/2019, de 3 de enero: M2955452 y NC214858 se considera que el elemento denominativo carece de carácter distintivo en

relación con los servicios de la clase 39 solicitados y se otorga relevancia al elemento gráfico al compararlos.



“Los signos objeto de comparación son mixtos compuestos, el nombre comercial, por la denominación "in out viajes-travel" con gráfico y, la marca de la demandada, por la denominación "Barcelona in & out" con gráfico. El único elemento coincidente entre ambos signos es el denominativo "in" y "out". Estimamos, en el mismo sentido que la sentencia recurrida, que los referidos vocablos ingleses son fácilmente comprensibles para el consumidor medio español, adquiriendo un carácter descriptivo respecto de las actividades o servicios de viajes, para referirse tanto a los viajes de entrada (*incoming*) como de salida (*outgoing*) al ser estos términos comúnmente generalizados en el sector del turismo y de las agencias de viajes (así resulta acreditado con la prueba aportada por la demandada como documento 7 de la demanda), máxime cuando en el conjunto denominativo se utilizan otros vocablos ingleses, "travel", que llevan a una lectura y significado de los términos conforme a la lengua inglesa. Ese carácter descriptivo les otorga una distintividad baja o débil en el aspecto conceptual y verbal, pero, en cambio, en su aspecto visual esos dos elementos junto con el gráfico de las flechas, dada su grafía, tamaño, colores y posición, constituyen los elementos dominantes en el conjunto del nombre comercial, frente a los otros elementos denominativos "viajes-travel". También en la marca de la demandada los elementos figurativos son dominantes en relación con los denominativos, en particular los colores verde y azul de la grafía de los términos "in" y "out" en correlación con los mismos colores empleados en el dibujo que acompaña a la denominación "Barcelona in & out".

En la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 15 de enero de 2019, interpuesto contra la concesión de la marca 3689280 CUIDATE HEALTHY LIFESTYLE COACHING a pesar de la oposición de la marca anterior 3643798 CUIDATE PLUS, se indica:



“Denominativamente, entre los citados signos, existe similitud derivada de que ambos contienen el elemento “CUIDATE”. Sin embargo, esta coincidencia no tiene la relevancia

... puesto que este término tiene una distintividad débil, habida cuenta de los servicios que las marcas amparan en la clase 41 del nomenclátor internacional. Además, ambas marcas presentan otros elementos denominativos no comunes, “HEALTHY LIFESTYLE COACHING” ... y “PLUS” en la marca anterior los cuales, si bien aportan diferencias fonéticas, resultan de escasa distintividad por las mismas razones que “CUIDATE”.

Por ello, es el gráfico de cada una de las marcas el elemento predominante. Así, en la marca solicitada, el diseño es el que más capta la atención del público debido a su posición superior (situada encima de “CUÍDATE”), tamaño y al empleo de los colores amarillo, verde y rojo. Por su parte, el gráfico de la marca anterior consiste en original la reproducción de la palabra “CUIDATE”, con las letras en color azul, en distinto tamaño y posición, destacando el signo “+” en color amarillo posicionado encima de la “i” a modo de tilde y la consonante inicial que viene a representarse como un gesto manual, con la mano izquierda extendida y formando la letra “C” con los dedos pulgar e índice, quedando a la vista, los tres restantes dedos. También cabe señalar que el término “PLUS” se reproduce en amarillo, a continuación de “CUIDATE” y en posición vertical.”

Por otra parte, en la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 28 de abril de 2020 en el que se examina la semejanza entre la marca 4020820 y la marca de la Unión Europea12442273, se señala que:



“Analizando los elementos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas, denominativas y gráficas, pues la marca solicitada y la oponente son suficientemente diferentes, sin coincidir en ninguno de sus vocablos. Existiendo también suficientes diferencias gráficas, la forma del “O”, tiene distinto color, representando ambas marcas la nariz de un cerdo que, dado los productos solicitados, debemos considerar no susceptible de apropiación exclusiva. Causando una impresión auditiva y de conjunto diferente, conformando la marca solicitada con los elementos que le integran un conjunto gráfico denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes”.

Otro ejemplo lo encontramos en la resolución de desestimación del recurso de alzada de

la OEPM, de fecha 11 de septiembre de 2019, interpuesto contra la concesión de la marca 3729802 LA TIENDA DEL POLICÍA a pesar de la oposición de la marca 2952938 LA BOUTIQUE DEL POLICÍA, según la cual:



“Desde el punto de vista denominativo, las marcas se parecen porque tres de los cuatro vocablos que contiene la marca solicitada se encuentran también reproducidas en la marca anterior. Además, “Tienda”, la única palabra de la marca novel que no está presente en la marca ... es conceptualmente idéntica a “Boutique”.

Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia, el hecho de que un elemento sea compartido por signos compuestos no ha de conllevar necesariamente que dichos signos sean similares, a no ser que este componente común constituya el elemento dominante al analizar la impresión de conjunto del signo y cuando el resto de elementos tengan una importancia secundaria dentro de dicho análisis.

De hecho, habida cuenta de que ambas marcas distinguen servicios de venta de artículos relacionados con la defensa y seguridad, lo cierto es que estas secuencias no pueden ser reivindicables en exclusiva.... Ciertamente, la distintividad de la marca oponente núm.

2952938 recae en , elemento cuya predominancia también se advierte en cuanto a su tamaño y situación en el conjunto de la marca anterior. Además, la marca solicitada

presenta el gráfico . Ambos elementos no comunes consiguen diferenciar los signos denominativa, conceptual, gráfica y fonéticamente.”

- **El predominio del elemento conceptual en las marcas figurativas.**

En el caso de que entre los signos en conflicto existan semejanzas, las diferencias conceptuales existentes entre ellos pueden llegar a neutralizar las similitudes gráficas y fonéticas que pudieran encontrarse.

En este sentido encontramos el caso Messi, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 26 de abril de 2018, asunto T-554/14, hace primar la carga conceptual de las marcas por encima de impresión visual de las mismas:



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que existe una similitud media en el plano gráfico, pero asevera que el organismo incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. Es decir, Leo Messi no solo goza de renombre entre el público interesado en el fútbol y en el deporte en general, sino que se trata de una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente en los medios de comunicación.

El Tribunal indica que los productos designados por las marcas en conflicto son artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello, parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término messi al apellido del célebre jugador de fútbol. Quien nunca haya oído hablar de Messi, concluye la resolución, no es el típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

Por todo ello, concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. Así, la mayor parte del público asociará el término messi con el futbolista y cuando escuche massi lo percibirá como algo diferente.

1.5.3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y FIGURATIVAS.

Es muy habitual que surjan conflictos entre marcas denominativas y figurativas, por similitudes fonéticas y conceptuales. En estos casos, habrá que atender a la regla general, de comparar los signos en su conjunto, valorando sus elementos dominantes.

En la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 23 de enero de 2018, interpuesto contra la concesión de la M3650192 TRIBUTO a pesar de la marca anterior de la Unión Europea 4006458 TRIBU, se indica que:



TRIBUTO

TRIBU

“Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada de que comienzan por las mismas dos sílabas, que son las únicas que forman la marca anterior titularidad de la mercantil recurrente “TRIBU”. La marca, cuya concesión se impugna en virtud del presente recurso, añade la sílaba “TO”, formando así el término “TRIBUTO”. Estas dos letras generan un importante impacto a los efectos que nos ocupan ya que permite que las marcas se diferencien fonéticamente y, lo que es más relevante, dota a la marca núm. 3650192 de un distinto significado, que en nada se asemeja al concepto de “TRIBU”.

La disparidad entre los signos se incrementa por la naturaleza mixta de la marca núm. 3650192 pues presenta un dibujo artístico consistente en la reproducción de la cara de un perro de raza bull terrier o similar. Este elemento gráfico se sitúa en la parte central del signo, encima de la palabra “TRIBUTO” y en un tamaño muy superior. Se trata de un dibujo detallado que no actúa como un elemento “meramente decorativo” sino que tiene distintividad propia, sin que pase desapercibido para el público del sector relativo a las bebidas alcohólicas. En cambio, la marca de la Unión Europea titularidad de la mercantil recurrente es exclusivamente denominativa.

Por lo tanto, se concluye que entre los signos en pugna no existe la semejanza a la que se refiere el artículo 6.1.b) LM”

Por su parte, en la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de fecha 6 de agosto de 2019, interpuesto frente a la concesión de la marca 3729111 TORIT@S, a pesar de la marca denominativa de la Unión Europea 2844264 TORO, se indica que:



Torit@s

TORO

“En primer lugar, la semejanza entre los signos debe determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual...Esta semejanza también debe valorar la impresión de conjunto de los signos. Así, comparando la marca solicitada con la marca oponente “TORO” podemos concluir que existe cierta similitud fonética y conceptual entre los términos “TORIT@S” y “TORO” ... En el caso que nos ocupa, entendemos que no existe riesgo de confusión y que las marcas pueden convivir pacíficamente en el mercado. Así, si bien las marcas presentan similitud, lo cierto es que el elemento claramente dominante en la marca solicitada es el gráfico que incluye, altamente distintivo, que hace que los consumidores ni confundan ni asocien dicho signo con la marca oponente “TORO”.

1.5.4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS TRIDIMENSIONALES.

Las marcas tridimensionales consistirán en la presentación en tres dimensiones de un objeto, podrán incluir otros elementos gráficos o denominativos.

En principio habrá que realizar una comparación de conjunto de las representaciones tridimensionales solicitadas y, en el caso de incluir algún elemento gráfico o denominativo, estar a las pautas establecidas para este tipo de elementos. 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.

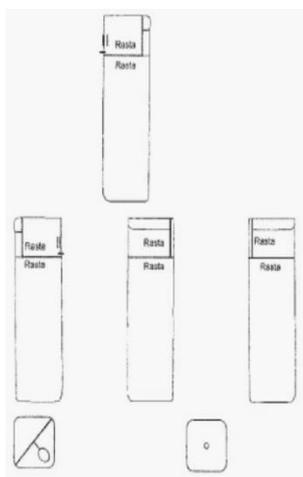
“Analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas. En efecto, no guardan ningún tipo de relación las denominaciones “CLIPPER”, “FLAMI” y “BRIO”, con la marca solicitada, “RASTA”.

Desde un punto de vista gráfico, es preciso efectuar la comparación de las representaciones gráficas de las marcas enfrentadas.

Las marcas anteriores:



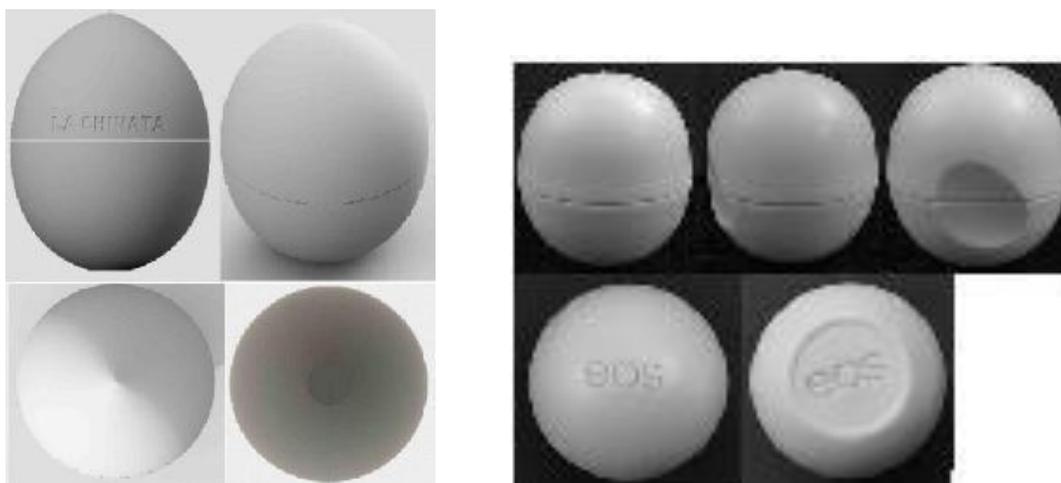
La marca solicitada:



“De la contemplación de los gráficos anteriormente expuestos se llega a la conclusión que existen claras diferencias de índole gráfico entre las marcas en liza. Las cuatro primeras marcas anteriores se caracterizan por presentar en su diseño una protuberancia que recorre los encendedores longitudinalmente desde el botón de la llama hasta su base inferior disminuyendo su tamaño de forma gradual. La quinta marca anterior expuesta se caracteriza por presentar una forma rectangular del cuerpo del encendedor, si bien los laterales más largos no se proyectan en líneas de ángulos rectos sino en forma redondeada. La marca solicitada no contempla para su encendedor la protuberancia de las cuatro primeras marcas anteriores, ni tampoco presenta la forma rectangular redondeada de la quinta marca anterior. El encendedor solicitado, tiene una forma rectangular en líneas rectas y su cabezal es muy característico con su estructura cuadrada. Con respecto a la dimensión conceptual, si bien las denominaciones de los signos enfrentados evocan conceptos totalmente diferenciados, la simple visión de sus gráficos lleva al consumidor inevitablemente al pensamiento de una misma idea, cual es la de un encendedor. Por lo tanto, existe identidad conceptual entre las marcas enfrentadas.

Teniendo en cuenta las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos anteriormente examinados y a pesar de la coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores.”

Otro ejemplo de comparación entre marcas tridimensionales lo encontramos en la resolución de desestimación del recurso de alzada de la OEPM, de 24 de enero de 2019, interpuesto contra los motivos en los que se basó la denegación de la marca 3678132 y que no tuvo en cuenta la oposición de la marca tridimensional de la Unión Europea 15807829.



Según dicha resolución, “denominativamente, la marca mixta-tridimensional solicitada reivindica la denominación “LA CHINATA”, que el solicitante ya tiene registrada como marca denominativa nº 2706238, y que ahora integra en el distintivo apareciendo grabada en su superficie. La marca tridimensional oponente, si bien es una marca sin texto, incorpora también grabada en su superficie una leyenda distinta, “EOS”. Desde un punto de vista gráfico, los signos contrapuestos presentan suficientes diferencias gráficas, de forma, composición y diseño, causando una impresión visual de conjunto suficientemente diferenciada. En efecto, la marca mixta-tridimensional solicitada representa un envase de forma ovoidea con un diseño que termina en punta en la parte superior, simulando una aceituna, en el que figura grabada en la parte superior la denominación “LA CHINATA”, mientras que la marca tridimensional oponente representa un envase de forma redondeada con una terminación curva de la parte superior, y con una hendidura en la parte central simulando la huella de un dedo (que sirve para la apertura del envase), figurando grabada la leyenda EOS por arriba del envase y por su base”

1.5.5. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NO CONVENCIONALES.

Se entenderá como marcas no convencionales, aquellas que han sido tipificadas tras la reforma de la Ley de Marcas y de su reglamento de ejecución del año 2019: marcas de

posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holograma. Dentro de este apartado, podemos distinguir un subgrupo, en el que se incluyen todas aquellas susceptibles de ser representadas por los nuevos soportes admitidos tras las modificaciones introducidas en la Ley 17/2001, de Marcas (archivos de audio y vídeo), en concreto, marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma.

Respecto del análisis comparativo que pueda realizarse de las marcas de posición y de las marcas de patrón, se seguirán los criterios que venimos analizando en función de los elementos dominantes del distintivo. En ambos tipos de marcas se podrán utilizar elementos denominativos o figurativos, que ocuparán una posición específica de presentación en el producto, en el caso de las marcas de posición, o que consistan en la repetición de manera periódica del elemento, en el caso de las marcas de patrón.

En la comparación entre marcas de color, se tendrá que atender a una comparación visual de las mismas e identificar la posible confusión entre las tonalidades presentadas o su disposición.

Los criterios que regirán el análisis comparativo de las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma han sido objeto de análisis de manera conjunta por las distintas oficinas nacionales y la EUIPO, en el marco de los programas de convergencia, en concreto, CP11: Nuevos tipos de marcas. Examen de los requisitos formales y prohibiciones de registro.

Para más información, puede consultarse el documento [“Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y prohibiciones de registro”](#).

A la hora de realizar el análisis comparativo entre ellas y respecto de las convencionales, se aplicarán los mismos principios generales que la jurisprudencia ha establecido para las marcas tradicionales, teniendo en cuenta la impresión general de los signos en conflicto, sus elementos dominantes y distintivos. Conforme a este principio básico, realizaremos la comparación gráfica, fonética y conceptual.

Respecto de una posible identidad entre los signos, esta se producirá cuando la marca reproduzca sin modificación o adición alguna los elementos que constituyen el signo comparado o cuando contenga diferencias insignificantes que no puedan ser apreciadas por el consumidor medio. Diferencias insignificantes serán aquellas que el consumidor solo podrá percibir en una comparación de las marcas detallada, en un examen de una junto a la otra.

Sin perjuicio del amplio examen que supone el análisis de un estudio de semejanzas en relación con este tipo de marcas, realizaremos ciertas precisiones que se deben de tener en cuenta.

Las marcas sonoras.

Las marcas sonoras podrán ser objeto de una comparación fonética y visual; sin embargo, su comparación gráfica no será posible, incluso aunque el sonido se haya representado a través por una notación musical o porque incorpore en el sonido algún elemento verbal.

La comparación conceptual entre marcas sonoras y entre éstas con otro tipo de marca, podrá realizarse en la medida en que un concepto pueda ser identificado.

Ejemplo: el mugir de una vaca, podría representarse con variaciones en el sonido, pero conceptualmente se referirían al mismo concepto.

Marcas de movimiento.

Las marcas de movimiento no podrán ser comparadas con marcas sonoras.

Respecto del resto de marcas, las marcas de movimiento podrán ser objeto de análisis comparativo fonético, gráfico y conceptual, en relación con los elementos denominativos o gráficos que incorpore. El movimiento en sí mismo puede ser una parte importante de la comparación en la medida que no sea un movimiento banal y sea distintivo en sí mismo.

Es decir, habrá casos en los que, ante un movimiento muy distintivo, la coincidencia en el mismo pueda derivar en similitudes entre las marcas, sin perjuicio del elemento denominativo o figurativo que puedan incorporar.

Marcas multimedia

La singularidad de las marcas multimedia es la interacción de las imágenes y los sonidos y el posible impacto que pueda tener el uno sobre el otro.

En este sentido serán aplicables los criterios de análisis que se aplican a las marcas sonoras y a las de movimiento.

Marcas holograma

La característica de las marcas holograma es el efecto holográfico que pueda darse al elemento denominativo o figurativo que incorpore, pero dicho efecto holográfico en sí mismo no tendrá un efecto relevante a la hora de establecer las similitudes entre los signos.

Es decir, la identidad o similitud entre dos marcas respecto del efecto holográfico utilizado, no podrá derivar en similitudes entre las mismas por el hecho de esta coincidencia.

Por ello, los principios establecidos para el análisis de similitudes respecto de las marcas convencionales y las marcas de movimiento, serán plenamente aplicables en un análisis comparativo entre marcas holograma entre sí y respecto de cualquier otro tipo de marca.

1.6. LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

El artículo 6.1 a) de la Ley de Marcas, coloca en pie de igualdad, a la hora de impedir el registro de una marca, la identidad de productos y servicios con la que atañe a los signos. En el mismo sentido lo hace el apartado b) de ese mismo artículo, a la hora de establecer el riesgo de confusión, en base a la similitud o identidad tanto de los signos como de los productos y servicios.

La comparación entre dos marcas requiere, por tanto, el análisis de los dos elementos que las conforman: los signos que la componen y el ámbito aplicativo al que están destinadas. El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone, respecto de terceros, de un *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados.

El derecho sobre la marca se extenderá a: supuestos del artículo 6.1.a), casos de identidad de signos y productos/servicios; y del artículo 6.1 b), supuestos de riesgo de confusión por identidad o semejanza de signos y por identidad o similitud de productos o servicios.

1.6.1. CLASIFICACIÓN DE NIZA

El artículo 3 del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas 17/2001, modificado por RD 306/2019, de 26 de abril, establece que los productos y servicios para los que se solicita la marca se clasificarán de acuerdo con el sistema establecido en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957.

Los productos o servicios para los que se solicita la marca se enumerarán en la solicitud, agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, y se presentarán por orden.

Tal y como ya hemos señalado, la incompatibilidad registral de signos distintivos requerirá, respecto de los productos y servicios, su identidad o similitud.

De esta manera y uniendo las ideas anteriormente referenciadas, se plantea la cuestión de si la sola coincidencia en una clase de dos signos enfrentados implica por sí misma la similitud applicativa y si la diferencia en las clases significaría, a sensu contrario, su disparidad.

En este sentido, la clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni distintos porque aparezcan clasificados en diferente clase.

Esto no significa que no deba darse ningún valor a la coincidencia en una misma clase, que sí lo tiene, sino que se tendrá que atender a los productos o servicios concretos que se estén confrontando. La Clasificación Internacional de Niza ordena los productos según su función y destino y, complementariamente, según la materia de que están hechos o el modo de funcionamiento; los servicios, según las ramas de las actividades. Por tanto, la coincidencia o no en una clase tiene una base objetiva, que no cabe despreciar pero que siempre requiere del análisis concreto de los productos o servicios enfrentados.

1.6.2. SUPUESTOS DE IDENTIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para el caso de la identidad señalada en el art. 6.1 a) de la LM, pueden darse tres posibilidades:

- Que los productos y servicios coincidan completamente porque se hayan utilizado los mismos términos o sinónimos. En este caso, deberemos acudir a los diccionarios, a las expresiones de la Clasificación Internacional y a la perspectiva comercial, es decir, los términos que habitualmente se usan en un determinado sector para referirnos a una determinado producto o servicio. Por ej. servicios de estaciones termales ---- servicios de bienestar.
No obstante, hay que tener en cuenta que si se utilizan redacciones idénticas pero los productos están en clases distintas, eso quiere decir que por lo general no son idénticos productos pues tienen un destino o utilización distinta.
- Que los productos y servicios de la marca solicitada, siendo más específicos, estén dentro de la categoría más amplia para los que está registrada la marca prioritaria. En este supuesto, la marca anterior incluye los productos o servicios de la solicitada. Por ej. una marca se registró para prendas de vestir, y la posterior se solicita para pantalones. En estos casos se entiende que hay identidad.
- Que la descripción de los productos o servicios de la marca solicitada se corresponda con una definición amplia en la que se puedan incluir los productos o servicios más específicos de la marca prioritaria. En este caso la marca impugnada incluiría los productos o servicios de la anterior. Por ej. bicicletas de la marca anterior (cl 12) estarían dentro de los vehículos solicitados por la marca solicitada. En estos casos también se entiende que hay identidad y al solicitante le quedaría la posibilidad de limitar la lista de productos y servicios, excluyendo los coincidentes.

1.6.3. SUPUESTOS DE SIMILITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se entiende que una cosa es similar a otra cuando tienen algunos rasgos en común. La similitud no se aplica igual en todos los casos, ni responde a una regla matemática en función del número de criterios semejantes. En la sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso Canon, el Tribunal declaró que para apreciar la similitud entre los productos debían tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores son entre otros:

- la naturaleza,
- el destino,
- la utilización,
- el carácter complementario, y
- el carácter competidor.

Además, pueden tenerse en cuenta otros factores como:

- los canales de distribución,
- el público destinatario,
- y el origen habitual de los productos y servicios.

Naturaleza: son las cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. El hecho de que dos productos o servicios estén comprendidos dentro de una misma indicación general de un título de clase o de una categoría más amplia, no significa que, automáticamente, tengan la misma naturaleza, salvo que ésta sea lo suficientemente restringida.

Ejemplos de distinta naturaleza:

Según se establece en la resolución del recurso de alzada de la OEPM, de 14 de septiembre de 2010, interpuesto contra la concesión de la marca 3020939, aun estando registrado el signo prioritario para “conservas vegetales y de frutas al natural o en almíbar y mermeladas” de la clase 29, y habiéndose solicitado la marca posterior para “patatas fritas; patatas chips (patatas fritas a la inglesa); aceites comestibles”, también de la clase 29, se consideran productos de naturaleza diferente, por lo que se puede hablar de disparidad aplicativa entre las marcas en liza.

Por su parte, en la resolución de concesión de la marca 3672075, de 24 de mayo de 2018, se señala que no se considera que exista relación aplicativa entre "golosinas, chocolate y productos de chocolate, productos de pastelería" y "mostaza; vinagre; salsas (condimentos) y especias; hielo", aun siendo todos productos de la clase 30.

Naturaleza de los servicios: puede definirse por el tipo de actividad que se ofrece a terceros. En la mayoría de los casos, la categoría en la que está incluido el servicio define su naturaleza. Ej. Servicios de taxi y servicios de autobús tienen la misma naturaleza pues ambos son servicios de transporte.

Destino: es el motivo por el que se hace, se crea o existe un objeto. Entendido como el uso previsto para los productos o servicios, no cualquier uso. No siempre es fácil de determinar. Por ej. la pimienta sirve para condimentar.

Utilización: determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para alcanzar su destino. Ejemplo: libros y periódicos tienen la misma naturaleza: artículos de imprenta, mismo destino: sirven para entretener, misma utilización: se utilizan para leer. Por sí sola, la utilización no determina la similitud.

Carácter complementario: los productos o servicios son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de dichos servicios la tiene la misma empresa.

Ejemplo: los productos de la clase 3 como cosméticos, aceites esenciales, jabones y productos de perfumería, son complementarios de los servicios de salones de belleza y aromaterapia (sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2010 SENSAI).

No hay que confundir complementariedad con productos y servicios que suelen emplearse juntos por elección o conveniencia, pues eso significa que no son esenciales el uno para el otro. Por ejemplo: prendas de vestir y bolsos, no son complementarios, pero se suelen utilizar combinados. No obstante, se pueden distribuir por las mismas empresas, se suelen encontrar en las mismas tiendas y van dirigidos al mismo público consumidor. El carácter complementario por sí mismo no es concluyente para encontrar similitud entre los productos y servicios, pero si se da unido a otros factores, se puede concluir que son similares.

Ejemplo: los servicios de arquitectos (diseño de edificios) son indispensables para la construcción de edificios (cl.37). Se suelen ofrecer en los mismos canales de distribución, los mismos proveedores, y mismo público destinatario. Por consiguiente, son servicios complementarios y similares.

En la resolución de denegación de la OEPM, de 5 de noviembre de 2018 de la marca 3708917, se consideró que había similitud aplicativa entre la marca solicitada en clase 35 para “gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de venta al menor, al mayor y a través de redes mundiales de informática de vehículos. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial en régimen de franquicia”,

y los productos de la clase 12 “automóviles y sus elementos estructurales” y los servicios de la clase 37” reparación y mantenimiento de automóviles” de la marca oponente.

En este sentido, la resolución dispone: “los productos y servicios amparados por los signos prioritarios guardan una relación de complementariedad con los servicios de la clase 35, en concordancia con el distintivo solicitado, “A4CARS COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS”

Carácter competidor: los productos o servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro. Pueden ser “intercambiables”.

Ejemplo: máquina de afeitar eléctrica y cuchilla de afeitar son competidores.

Canal de distribución: no lo recoge la sentencia Canon, pero diversas sentencias de los tribunales de la Unión lo han tenido en cuenta.

Canal de distribución no se refiere a la forma de venta del producto sino al lugar de distribución. Teniendo en cuenta que actualmente existen grandes superficies donde se vende productos de muy diferente tipo, el hecho de que se vendan los productos en la misma sección de dichas tiendas podrá indicar que existe similitud. Este criterio servirá también cuando se trate de productos o servicios que se vendan en establecimientos especializados.

Público destinatario: es decir, los clientes reales y potenciales de los productos o servicios. Puede estar compuesto por:

- El público en general, o
- El público especializado.

Mientras que la coincidencia de público pertinente no es necesariamente un indicio de similitud (por ej. los libros y los coches tienen el mismo público destinatario, en general, pero eso no conlleva su similitud), la amplia divergencia de públicos sí aboga claramente en contra.

Origen habitual: El hecho de que los productos o servicios provengan habitualmente del mismo origen, puede llevar a los consumidores a pensar que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

El origen hace referencia al sector de fabricación (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece los servicios.

Ejemplo: en el supuesto de libros de texto educativos y servicios de cursos por correspondencia se consideró que “las empresas que dan cursos, suelen dar a sus alumnos los citados productos como material pedagógico de apoyo”, por lo que se determinó que tenían el mismo origen. (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2002, T-388/00, ELS)

En cuanto a la importancia de cada factor para determinar la similitud, en términos generales dependerá de la influencia que pueda tener cada uno sobre un posible riesgo de confusión del origen. Deben tener prioridad aquellos criterios que lleven a pensar de una forma clara que los productos o servicios proceden de una misma empresa.

Relación entre los distintos factores:

La sentencia Canon no establece una relación o jerarquía entre los factores. No obstante, se entiende que no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados, y algunos son más importantes que otros. No influye en esto el que estemos comparando productos con productos, o servicios con servicios o productos y servicios.

Como resultado de ponderar estos factores en función de su correspondiente importancia respecto de los productos y servicios en cuestión, pueden generarse diferentes grados de similitud.

En muchos casos los vínculos se solapan en el sentido de que cuando concorra uno también lo hará otro. Al comparar productos entre sí o servicios entre sí, hay que aplicar los mismos factores. Si comparamos productos y servicios, en principio, por su propia naturaleza no serían similares, pero sí suelen ser complementarios. También pueden tener el mismo destino y ser competidores de los productos, por lo que en determinadas circunstancias se podrá afirmar que un servicio es similar a un producto.

Generalmente, el grado de similitud entre productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión. En la mayoría de casos, un solo factor no resulta suficiente para determinar que un producto o un servicio se parezca a otro, incluso cuando sea uno de los considerados importantes. Será la combinación de los distintos factores y su importancia que permitirá alcanzar una conclusión final sobre la similitud.

Ejemplo: el queso y la leche tienen diferente destino y utilización, y no tienen carácter competidor ni complementario, si bien su naturaleza y su origen habitual resultan decisivos para apreciar similitud.

La combinación de dos factores importantes, como la naturaleza y el productor (ej. leche y el queso, tienen misma naturaleza y un origen habitual, aunque su destino y utilización son distintos) o la combinación de un factor más importante, con dos menos importantes, pueden establecer la similitud (ej. Productos farmacéuticos y emplastos, tienen distinta naturaleza, aunque un destino similar, los mismos canales de distribución y mismo público destinatario, por lo que son similares).

Por el contrario, la combinación de dos factores débiles, como el canal de distribución y el público destinatario, en principio no son concluyentes para apreciar la similitud.

1.7. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

Como ya se ha ido comentando, la prohibición del artículo 6.1.b) conlleva la interdependencia de tres factores: * identidad o semejanza entre los signos * identidad o semejanza entre los productos y servicios * y que dichas identidades o semejanzas, produzcan en el público consumidor un riesgo de confusión. Por lo tanto, deben darse las tres circunstancias para que dicha prohibición pueda aplicarse, pues en el momento en el que alguno de los tres requisitos no se dé, no cabría aplicar dicha prohibición.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia Canon, ya referenciada, estableció que “La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa...puede ser procedente denegar el registro de una marca a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, es fuerte”.

A la hora de trasladar a pautas concretas la valoración de la “interdependencia” entre los elementos mencionados y su papel en el subsiguiente juicio acerca de si existe o no riesgo de confusión, la jurisprudencia ha reiterado la importancia de considerar aspectos específicos que corren el riesgo de obviarse en las estimaciones más superficiales en los conflictos de marcas tales como:

- Valoración global, o desde la perspectiva de conjunto, como dimensión distinta y no reducible a las previas estimaciones individualizadas sobre la semejanza o no entre los signos y sobre la semejanza o no en el campo aplicativo (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso *Sabel*, párrafos 22 y 23).
- Grado de distintividad de la marca prioritaria, sea inherente o adquirida por el uso (desde las consideradas débiles hasta las renombradas) (sentencias del caso *Sabel*, anteriormente mencionada, párrafo 24 y sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, caso *Lloyd* párrafos 22 y 23).
- Grado de similitud entre los signos y entre los productos y servicios (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Canon, párrafo 17).
- Impacto del tipo de productos o servicios en la valoración de las similitudes (sentencia del caso *Lloyd*, párrafo 27).
- Grado de sofisticación y atención del consumidor destinatario del campo aplicativo en conflicto (sentencia del caso *Lloyd*, párrafo 26).

- Posibilidad de una confusión indirecta o sobre el origen y no tanto entre los signos (riesgo de asociación) (sentencia del caso *Sabel*, párrafo 18).

En resumen, según se dispone en 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.”

Como ya hemos venido reiterando, a la hora de evaluar el riesgo de confusión hay que analizar los componentes de las marcas en conflicto en su conjunto, dando prioridad a los componentes coincidentes.

Cuando las marcas compartan un componente con un carácter distintivo débil o carente de carácter distintivo, la evaluación del riesgo de confusión se deberá centrar en el efecto de los componentes no coincidentes, con carácter distintivo, sobre la impresión general de los signos.

Por ello, una coincidencia, únicamente, en componentes carentes de carácter distintivo, no da lugar a riesgo de confusión. No obstante, se podrá entender también que no hay riesgo de confusión, si los signos en litigio coinciden, además, en otros elementos figurativos o denominativos y la impresión global que generan esos signos sea muy similar o idéntica.

Para más información sobre la valoración del riesgo de confusión, puede consultarse el documento [“Comunicación acerca de la práctica común de motivos de denegación relativos – riesgo de confusión \(Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil\)”](#), de fecha 2 de octubre de 2014.

1.8. RIESGO DE ASOCIACIÓN

El riesgo de confusión comprende dos supuestos:

- El riesgo de confusión directo: se trata del supuesto en que el público consumidor confunde el signo con una determinada marca.
- El riesgo de confusión indirecto o de asociación: supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde.

Por tanto, el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión sino un aspecto concreto que delimita una de sus dimensiones, serviría para precisar el alcance del riesgo de confusión.

Se considera que existe riesgo de asociación cuando se da la situación en que el nuevo signo, sin que evoque de manera directa el anterior, en el sentido de confundirse con él, sí que induce al consumidor a creer que existe cierta relación entre los dos signos en el sentido de pertenecer al mismo titular o inducir a creer en algún tipo de relación o conexión entre ellos (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Sabel)

1.9. NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES

El artículo 7 de la Ley de Marcas dispone que:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.

La aplicación práctica de este artículo, seguirá las mismas pautas analizadas en el caso de conflicto entre marcas, artículo 6. La incompatibilidad entre los signos, ya sea por darse supuestos de identidad; o de identidad o similitud, que pueda generar un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, seguirá las guías presentadas en los apartados anteriores.

Se puede observar que, a efectos del apartado segundo, el ámbito del nombre comercial anterior es más restringido que el previsto para el caso de marcas anteriores.

La posibilidad de considerar, a efectos de oposición, un nombre comercial no registrado viene regulada en el artículo 9.1.d) de la Ley, en la medida que acredita uso o conocimiento notorio en España.

2. MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES RENOMBRADOS

Según el artículo 8 de la Ley de Marcas:

- 1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos, o sean o no similares, a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de esa marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.*
- 2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.*

La finalidad de la protección reforzada que otorga este artículo radica en la necesidad de proteger no solo la función indicadora del origen empresarial sino también la de proteger las funciones de indicar la calidad, condensar el “goodwill” de los signos, así como, su función publicitaria. Con esta protección se pretende proteger las inversiones que hacen muchos empresarios en publicitar y dar a conocer sus signos, así como en crear una imagen de marca, de tal forma que consiguen que sean muy conocidos en el sector de los productos o servicios que distingue la marca.

En cuanto al concepto de renombre, el legislador considera renombrada a aquella marca (o nombre comercial) que sea conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca, motivo por el cual su protección iría más allá del principio de especialidad que rige como principio general en el derecho de marcas.

No hay una definición legal, pero en la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, Chevy, el Tribunal elaboró una haciendo referencia a la finalidad, al afirmar que, “implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público” y “solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso [...] establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior”.

2.1. REQUISITOS PARA APLICAR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MARCAS

De la lectura del artículo 8 de la Ley de Marcas se desprende que para su aplicación se hace necesaria la concurrencia de los siguientes **requisitos**:

1. Oposición previa.
2. Marca o nombre comercial anterior registrado.
3. Identidad o similitud entre los signos.
4. No necesaria identidad o similitud entre los productos y/o servicios.
5. Carácter renombrado del signo anterior.
6. Vínculo entre los signos.
7. Ventaja desleal o perjuicio para el signo renombrado.
8. Excepción de justa causa.

Estos requisitos son de carácter acumulativo, por lo que si no cumple cualquiera de ellos no se podrá aplicar dicho artículo. (Sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de mayo de 2005, T-67/04, Spa-Finders; de 22 de marzo de 2007, T-215/03, Vips, de 16 de diciembre de 2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl)

2.1.1. OPOSICIÓN PREVIA

Tratándose de una prohibición relativa sólo podrá ser analizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas a instancia de parte, es decir, sólo si el titular de la marca renombrada presenta en tiempo y forma la oportuna oposición contra una solicitud de registro de un signo distintivo.

2.1.2. MARCA O NOMBRE COMERCIAL ANTERIOR REGISTRADO (ARTÍCULOS 6.2.A), B) Y C) Y 7.2 DE LA LEY DE MARCAS)

Los signos oponentes que se acojan a esta prohibición serán signos registrados anteriores al solicitado, en el sentido previsto en los artículos 6.2. a), b) y c) y 7.2 de la Ley de Marcas. Es decir, tendrán la consideración de signos anteriores oponibles, las marcas nacionales, las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España y las marcas de la Unión Europea, siempre que tengan una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de registro. También tendrán la consideración de signos anteriores oponibles las marcas de la Unión Europea registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la solicitud de registro presentada ante la OEPM, hayan reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española o de una marca internacional que surta efectos en España, así como, los nombres comerciales registrados con anterioridad a la fecha de presentación o de prioridad del signo cuya denegación se pretende. En el caso de los signos solicitados, debe cumplirse la condición de que finalmente sean concedidos.

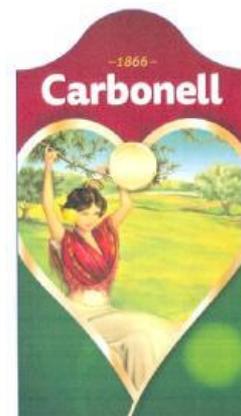
2.1.3. IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS

Para que esta prohibición relativa sea aplicada es preciso que entre los signos en liza exista identidad o semejanza. Es necesario que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual entre el signo solicitado y el signo renombrado oponente. Al examinar dicha identidad o similitud deberá hacerse con arreglo a los mismos criterios que se aplican en el art. 6.1. b) anteriormente analizado.

En el caso de que no exista esa semejanza entre los signos en conflicto, no será necesario entrar a valorar el resto de los requisitos mencionados en el artículo 8, pues como hemos dicho anteriormente, son de carácter acumulativo.

Ejemplo:

- M 4034573 figurativa, en la que se consideró que no se apreciaba la similitud necesaria entre los signos en conflicto, por lo que no se entró a valorar si el uso de la marca solicitada pudiera suponer una ventaja desleal del carácter distintivo de las marcas anteriores ni ocasionar al mismo un perjuicio.



2.1.4. NO ES NECESARIA LA IDENTIDAD O SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En relación con el ámbito aplicativo de los signos, el artículo 8 de la Ley de Marcas no exige que los productos o servicios para los que se haya solicitado la marca sean idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca anterior.

Estamos, por lo tanto, ante un supuesto en el que no rige la aplicación del principio de especialidad y esto implica que la protección de la marca renombrada alcanza tanto a los productos o servicios idénticos o similares como a los no similares. No obstante, en función del renombre de la marca anterior la protección podrá extenderse a campos aplicativos más o menos alejados, en mayor o menor medida.

No obstante, cuando se vaya a probar el renombre de ese signo, tendrán que tenerse en cuenta que la prueba tiene que ir referida a los productos o servicios para los que estaba registrada la marca anterior. En el caso de que la marca anterior estuviera registrada para una amplia gama de productos y servicios, si de la prueba presentada se deduce únicamente el renombre respecto de parte de ellos, dicha marca estará protegida, con arreglo al artículo 8, únicamente en función de dicho alcance, y solamente se debería tener en cuenta tales productos a efectos del examen de este artículo.

En cuanto al público pertinente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido, entre otras, en la sentencia del caso Chevy a la que anteriormente hacíamos referencia, que «el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esa marca, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado»

Por lo tanto, si los productos o servicios amparados por la marca son productos de consumo masivo, el público destinatario será el público en general, mientras que, si los productos designados tienen una aplicación muy específica o se destinan exclusivamente a los usuarios profesionales o industriales, el público destinatario se limitará a los compradores específicos de los productos en cuestión.

2.1.5. CARÁCTER RENOMBRADO DEL SIGNO ANTERIOR.

Este requisito está ligado a la propia naturaleza de esta prohibición y consiste en que el signo oponente debe ostentar la condición de renombrado y, además, debe probarse.

En cuanto la fecha pertinente para probar ese renombre, el oponente deberá demostrar que la marca anterior ha adquirido renombre antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud del signo distintivo impugnado. Por este motivo, es muy importante que la documentación presentada para demostrar el renombre lleve la fecha correspondiente. También se pueden presentar pruebas de una fecha posterior a la fecha pertinente si permiten extraer conclusiones sobre la reputación de una marca anterior en el momento de la fecha pertinente.

Es preciso resaltar que, si se trata de un signo nacional renombrado o de un registro internacional que surta efectos en España, debe gozar de ese renombre en España (o en una parte significativa del territorio nacional), y no en un ámbito local o reducido (interpretación reiterada por el Tribunal Supremo en sentencias de 11 de noviembre de 2005, 18 de marzo de 2008, 26 de febrero de 2009 y 1 de diciembre de 2009). En el caso de que la marca anterior renombrada sea una marca de la Unión Europea deberá gozar de ese renombre en la Unión Europea, atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de la Unión a este respecto.

Para poder determinar el grado de conocimiento de la marca anterior habrá que examinar cada caso concreto y tener en cuenta cualquier factor que pueda proporcionar información sobre el conocimiento de la marca en el mercado.

Entre los factores que se pueden examinar podemos encontrar, por ejemplo, la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como, las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla. Para probar estos factores se podrían aportar a la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre otros, documentos tales como, facturas de venta a clientes distribuidos por todo el territorio español, artículos aparecidos en medios de comunicación escrita referidos a los productos, servicios o actividades amparadas por el signo renombrado, certificaciones expedidas por organizaciones empresariales o industriales, galardones o premios recibidos o documentos que recojan su actividad publicitaria en los diferentes medios posibles, encuestas de opinión y estudios de mercados, resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas, resoluciones de la OEPM, ...

2.1.6. VÍNCULO ENTRE LOS SIGNOS

La Jurisprudencia comunitaria, a la hora de interpretar el artículo de la primera Directiva de Marcas que ha de considerarse base para el equivalente en nuestra legislación, ha declarado que la protección “no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, C-408/01 Adidas, siguiendo línea ya expuesta en C-252/95 Sabel). Esta línea jurisprudencial ha sido asumida por nuestro Tribunal Supremo en diversas sentencias.

Por lo tanto, es necesario que por esa similitud entre los signos se genere en el público pertinente un vínculo entre ambos signos, aunque no los llegue a confundir. La existencia de dicho vínculo debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores del caso en concreto.

Para poder determinar si se genera o no ese vínculo entre las marcas en conflicto deberán apreciarse en su conjunto todos los factores pertinentes del caso en cuestión.

Estos factores pertinentes, según se estableció en la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel, pueden ser:

- El grado de similitud entre las marcas en conflicto.
- La naturaleza de los productos o servicios por los que la marca anterior es renombrada y para los que la marca posterior solicita el registro, incluido el grado

de similitud o de diferencia entre dichos productos o servicios, así como público relevante.

- La intensidad del renombre de la marca anterior.
- La fuerza del carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, de la marca anterior.
- La existencia de un riesgo de confusión entre el público.

Hay que tener en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva y que, posiblemente, el vínculo entre las marcas pueda considerarse que se genera o no sobre la base solo de algunos de estos criterios.

2.1.7. VENTAJA DESLEAL O PERJUICIO PARA EL SIGNO RENOMBRADO

Según se establecía en la sentencia Chevy, a la que nos hemos referido en distintas ocasiones, «[c]uando el Juez nacional considere que el requisito relativo al renombre se cumple, [...], deberá procederse al examen del segundo requisito [...], es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa».

Será aplicable el artículo 8 objeto de estudio, cuando el uso de la marca pueda indicar una vinculación entre los signos, de manera que, por el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo del signo anterior o que el uso perjudique el carácter distintivo del signo anterior. También será aplicable la prohibición cuando de ese uso se pueda obtener una ventaja desleal del renombre de la marca anterior o cuando dicho uso perjudique el renombre del signo anterior.

A este respecto, salta a la vista, que se trata de situaciones con una difícil delimitación, toda vez que será habitual que una vez que el público consumidor realiza esa operación mental por la que asocia el origen empresarial de los productos (o servicios o actividades), simultáneamente se puede estar produciendo un perjuicio en el carácter distintivo del signo anterior o en el renombre del signo anterior, aunque quizá también el solicitante puede estar buscando obtener una ventaja desleal ya sea del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Se pueden dar los siguientes tipos o situaciones:

1. Ventaja desleal del carácter distintivo y del renombre.

Será aplicable el artículo 8 cuando el uso de la marca solicitada, realizado sin justa causa, pueda implicar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dichos signos anteriores. Las marcas renombradas son portadoras del denominado “goodwill” o fondo de comercio, de una buena reputación, una buena imagen, fruto del buen hacer empresarial de sus titulares. Esta circunstancia inherente a las marcas renombradas merece una especial protección por parte del legislador y se produce cuando el solicitante posterior se

beneficia del atractivo de la marca anterior utilizando un signo semejante al renombrado, para así aprovecharse de su capacidad de atracción, o del prestigio, de la imagen, o reputación de forma gratuita, sin inversiones.

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, C-487/07, L'Oréal, "la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna".

En cuanto a la definición de ventaja desleal, según la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 2008, T-93/06, Mineral Spa, "se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada".

Esta ventaja desleal deberá examinarse en relación con el consumidor medio de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior, tal y como establece la sentencia del caso Intel, anteriormente mencionada.

El concepto de ventaja desleal no guarda relación con el perjuicio causado al renombre de la marca, por lo que, la ventaja que un tercero haya podido obtener del carácter distintivo o del renombre de la marca podrá ser desleal, aunque el uso de un signo idéntico o similar no sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre o, más generalmente, para su titular. Por consiguiente, no es necesario que el oponente demuestre que la ventaja del solicitante representa un perjuicio para sus intereses económicos o para la imagen de su marca, puesto que en la mayoría de los casos afectará, sobre todo, a los competidores del solicitante, es decir, a los comerciantes que actúen en mercados idénticos, similares o afines, los cuales se encontrarán en una situación de desventaja competitiva.

Ejemplo: sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2012, T-373/09, Emidio Tucci.



Según establece el tribunal "En el presente asunto, por lo que respecta a los productos de perfumería y los cosméticos de la clase 3, ..., aunque dichos productos son distintos de la

ropa y el calzado femeninos, forman claramente parte de los productos frecuentemente vendidos como productos de lujo con marcas célebres de diseñadores y de fabricantes conocidos. Esta circunstancia pone de relieve la existencia de una cierta proximidad entre los productos de que se trata, en particular en el ámbito de los productos de lujo. Habida cuenta de dicha proximidad, así como de la gran similitud de las marcas en conflicto, del fuerte carácter distintivo de la marca italiana de 1966 y de su notoriedad en el mercado italiano, procede considerar que existe un vínculo entre los signos en conflicto ... y que, ... , existe el riesgo de que la demandante pueda aprovecharse de la relación existente entre la marca solicitada y la marca italiana de 1966 para asociar su signo a la notoriedad de la que goza la marca italiana de 1966 en el mercado italiano y obtener indebidamente provecho de la notoriedad de ésta, beneficiándose de la imagen de lujo y de exclusividad que rodea a dicha marca”.

2. Perjuicio para el carácter distintivo

Según la sentencia del caso Intel, “en lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente «dilución», o «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público”.

El carácter distintivo se refiere a la mayor o menor capacidad de una marca para identificar que los productos o servicios para los que se registró proceden de una determinada empresa.

Se trata, por tanto, de proteger a las marcas renombradas contra esa disminución y dilución de su calidad distintiva, que vendría provocada por el uso sin restricciones por parte de terceros de una marca renombrada, aunque se trate de productos diferentes.

El perjuicio del carácter distintivo se debe apreciar teniendo en cuenta al consumidor pertinente, que es el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, y este consumidor representa las cualidades de “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, según la sentencia del caso Intel, anteriormente mencionada.

Para poder demostrar que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, según esta misma sentencia, es necesario aportar datos relativos a un «cambio en el comportamiento económico» del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro. El mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior que pueda socavar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los

cuales está registrada como procedentes del titular de la marca no basta, en sí, para probar la existencia de un perjuicio o riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de la marca de renombre.

Es necesario que se den dos condiciones autónomas: una de carácter subjetivo, es decir, la dispersión de la imagen e identidad de la marca de renombre en la percepción del público destinatario, y otra de carácter objetivo, el cambio del comportamiento económico de este público.

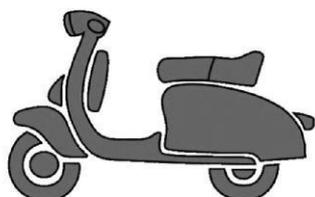
Para probarlo, el oponente podrá presentar pruebas que respalden el probable perjuicio y habrá que tener en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial de que se trate, así como el resto de las circunstancias del caso concreto.

En la sentencia Intel, el Tribunal sostuvo que el primer uso de una marca posterior idéntica o similar puede ser suficiente, en algunas circunstancias, para causar un perjuicio efectivo y actual al carácter distintivo de la marca anterior o para generar un serio riesgo de que tal perjuicio se cause en el futuro. Por ello, el artículo 8 hace referencia a cuando con el uso de la marca posterior **se pudiera obtener** una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso **pudiera ser** perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Además, en la referida sentencia del caso Intel, el Tribunal declara que “cuanto más señalado sea el carácter “único” de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo”. Por ello, «el riesgo de dilución parece menor, en principio, cuando la marca anterior consista en un término que, a causa de su significado intrínseco, sea de uso común y frecuente con independencia de que dicha marca anterior utilice el término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior»

Ejemplos:

- M 3628433 gráfica, denegada por la oposición de las marcas de la Unión Europea nº 013652607, nº 011686482, nº 011686706 y la marca internacional nº 0598114 "VESPA, “por menoscabo del carácter distintivo” entre otros motivos.



- M 3530234 BARCELONA BEATLES WEEKEND, denominativa, denegada por oposición de las marcas de la Unión Europea 219048 y 219014 BEATLES, “por menoscabo del carácter distintivo”, entre otros motivos.

BEATLES

- M 3527863 APPLEHOME, denegada por oposición de las marcas de la Unión Europea 9783978 APPLE denominativa y 9784299 gráfica, “por menoscabo del carácter distintivo” entre otros motivos.



APPLEHOME



3. Perjuicio para el renombre

Se produce un perjuicio en el renombre cuando el vínculo que los consumidores establecen con la marca posterior hace que la marca renombrada se deteriore o cuando, “el uso sin justa causa de la marca oponente conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público, como consecuencia de los esfuerzos promocionales que ha hecho su titular. Por este motivo también se denomina “dilución por deterioro de la imagen”.

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18/06/2009, C-487/07, caso L’ Oréal, se indica que el riesgo del perjuicio puede producirse porque los productos ofrecidos por el tercero poseen una cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca. Asimismo, el renombre se puede perjudicar por reproducirse en un contexto que o bien es ofensivo, o bien resulta incompatible con la imagen que el empresario ha creado de la marca renombrada o, en general, cuando se produzca una asociación con la marca renombrada anterior que provoque efectos negativos o perjudiciales para el renombre de la misma.

Al igual que en los supuestos anteriores, hay que tener en cuenta que quien debe apreciar ese perjuicio será el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de esos productos o servicios para los que está registrada la marca.

El riesgo de perjuicio tiene que ser previsible, no meramente hipotético, así que el titular de la marca renombrada deberá aportar pruebas que permitan afirmar que el perjuicio se produciría de coexistir ambos signos en el mercado, sin que sea suficiente, por tanto, acreditar únicamente la buena imagen de la marca renombrada, sino que, esta alegación tiene que tener el respaldo de otros razonamientos, que demuestren que la marca solicitada se aprovecharía del renombre de la marca oponente y que su uso sería perjudicial para el mismo.

Así, tendrá que ser el oponente quien deba demostrar que el uso de la solicitud posterior puede causar un perjuicio en su renombre. Ello no le impide disponer de presunciones jurídicas a su favor, como la que, por ejemplo, se declara por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 14 de septiembre de 1999, caso Chevy, según la cual, “cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio”, o la que se recoge en la sentencia anteriormente mencionada del caso L'Oréal, que indica que cuanto más inmediata e intensa sea la evocación de la marca anterior por el signo posterior, mayor será la probabilidad de que, el uso presente o futuro de este último, se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca.

El oponente, para probar ese perjuicio, deberá tener presente cuales son las prácticas habituales en el sector comercial relevante pudiendo recurrir, por ejemplo, a encuestas de opinión, informes que demuestren la caída de las ventas de los productos o servicios identificados con dicha marca u otras pruebas documentales.

Ejemplo:

- M 3562999 REALMADRIDTELECOM, denominativa, denegada por oposición de las marcas de la Unión Europea 1173574 REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, 4302782 REAL MADRID denominativa, 2103703 REAL MADRID COM real y 4349692 REAL MADRIDA, entre otros motivos, al implicar un aprovechamiento indebido y un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de los signos oponentes

Realmadrid
CLUB DE FUTBOL

Realmadrid 



Realmadrid

- M 4031187, ATLETICO PLAY, figurativa, denegada por haber “quedado acreditado el elevado carácter renombrado de las marcas anteriores del Atlético de Madrid oponentes y dada la identidad aplicativa y semejanza entre los distintivos..., se considera que el uso de la marca novel “ATLETICO PLAY” podría implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores”.



2.1.8. EXCEPCIÓN DE JUSTA CAUSA

El solicitante podrá defenderse demostrando que existía una causa justa para el uso de la marca anterior renombrada, si es que la hubo, tal y como ha establecido la jurisprudencia en las sentencias del Tribunal de Justicia de 06 de julio de 2012, T-60/10, caso Royal Shakespeare y de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, caso Intel.

Tratándose de una excepción a la aplicación de la prohibición de registro prevista por el artículo 8, la carga de probar la existencia de esta justa causa recaerá en la parte que la alegue: el solicitante de la marca solicitada.

Podría determinarse la existencia de justa causa si el solicitante puede demostrar que no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca, porque, por ejemplo, se haga un uso genérico del signo para designar el tipo de productos o servicios o porque ostente algún derecho específico a utilizarla.

3. ARTÍCULO 9: OTROS DERECHOS ANTERIORES.

1. Sin la debida autorización, no podrá 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.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”.

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.

3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

3.1. LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO A) DEL ART.9.1

Art.9.1. Sin la debida autorización, no podrá registrarse como marcas:

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

La finalidad del precepto es la protección y tutela del derecho al nombre y a la propia imagen de las personas físicas. Para aplicar esta prohibición deben concurrir tres condiciones:

1. Que el distintivo solicitado incorpore el nombre tal y como viene regulado en el artículo 50.2 de la Ley 20/2011 del Registro Civil, según el cual las personas son identificadas por su nombre y apellidos.
2. Que ese nombre identifique a una persona física concreta. No se prohíbe registrar un nombre inventado, o un nombre distinto del solicitante de la marca (ej. el nombre de un socio que forma parte de la sociedad solicitante). En estos casos no es preciso acompañar autorización de una persona que ostente ese nombre.
3. Que la persona con ese nombre y apellidos entable una oposición contra la solicitud de marca integrada por un nombre y apellidos idénticos al suyo. En este sentido, la OEPM no podrá tener certeza de que existe un derecho personal efectivamente lesionado a menos que la persona afectada se persone en el expediente mediante el oportuno escrito de oposición. La prohibición establecida en la letra a) sólo puede ser esgrimida por una única vía: la de oposición.

Para que sean de aplicación, tanto este precepto como el de la prohibición del art. 9.1.b), será de aplicación lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En este supuesto, en principio y tal y como se dijo anteriormente, no es necesario presentar autorización. No obstante, y sólo con el fin de neutralizar una eventual oposición basada en la letra a) del art.9.1, el solicitante de la marca podrá aportar la autorización de una persona cuyo nombre y apellidos concuerden con el nombre y apellidos constitutivos del signo solicitado como marca.

Ejemplos:

- M 3546255 SANTIAGO DE COMPOSTELA SAN SILVESTRE COMPOSTELANA, no se tuvo en cuenta la oposición en base al art.9.1.a), dado que la marca solicitada no alude a ninguna persona física, objeto de la citada prohibición.

Santiago de Compostela



- M 3651336 ME MOLA MADRID, no se tuvo en cuenta la oposición en base al art.9.1.a), dado que la marca solicitada no alude a ninguna persona física.



3.2. LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO B) DEL ART.9.1

Art.9. 1. Sin la debida autorización, no podrá registrarse como marcas:

b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

La prohibición de la letra b) se aplica cuando la marca solicitada consiste en un signo que identifique a una persona distinta del solicitante y conocida por la generalidad del público.

Su finalidad es evitar que se puedan lesionar tanto los legítimos intereses del personaje conocido, como el interés público de evitar errores o confusiones, que lleven a los consumidores a pensar que pueden estar adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado por una persona cuyo derecho de personalidad recoge la marca.

Para aplicar esta prohibición deben concurrir dos presupuestos:

1. Que el signo que se pretende registrar identifique a una persona distinta del solicitante. Puede ser su nombre, el apellido, el seudónimo, el título o cualquier otro signo.
2. El conocimiento por la generalidad del público de la persona identificada con dicho signo.

Esta prohibición se examina de oficio por la OEPM, tal y como establece el artículo 20.1 de la Ley de Marcas, sin perjuicio de que pueda hacerse valer también mediante oposición. Para que sea examinada de oficio es necesario que la persona esté viva o que no hayan pasado más de 80 años desde su fallecimiento, tal y como establece el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En el caso de que se alegue en una oposición, ésta tiene que haber sido presentada por una persona que esté legitimada para ello, bien por ser el personaje famoso o por las personas designadas para ello.

La prohibición será aplicable, incluso, cuando a pesar de coincidir con el nombre o apellido del solicitante, el signo solicitado como marca evoca ante el público en general a un renombrado escritor, pintor, famoso actor...

Para evitar la aplicación de esta prohibición, bastaría con que se acompañara a la solicitud, o se presentara en el momento de la contestación al suspenso, una autorización de la persona conocida.

Además, si la oposición se basa en estos derechos, el escrito de oposición deberá ir acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de dichos derechos anteriores.

Ejemplos de signos distintivos que se han considerado incursos en esta prohibición, bien sea porque fue alegada de oficio o vía oposición:

- N 384884 SANTIAGO BERNABEU (denominativa) denegado.
- M 3682669 W&A WOOD & ALLEN (figurativa), denegada.



- M 3576428 EL REYEZUELO DE MADEIRA BIOGRAFIA NO AUTORIZADA LA LEYENDA INTERMINABLE, mixta, denegada.



Entre los signos distintivos para los que no se estimó de aplicación esta prohibición estarían:

- M 3687587 CANAL MILIKI (denominativa) por autorización de la viuda y titular de los derechos de imagen de don Emilio Alberto Aragón Bermúdez, cuyo nombre artístico era Miliki.
- M 3675511, JUANITO VALDERRAMA (denominativa) por acreditarse que se solicitaba a nombre de los herederos.
- M 3510721 LOS MANOLOS (mixta), concedida por autorización de los dos periodistas al solicitante.



3.3. LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO C) DEL ART. 9.1.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

Esta prohibición tiene como finalidad la protección de otros derechos protegidos por la propiedad intelectual u otras figuras de propiedad industrial, como los derechos de autor o los diseños industriales, cuyo objeto protegido pudiera colisionar con una solicitud de marca.

Para que esta prohibición sea aplicable es necesario que, la marca solicitada “reproduzca, imite o transforme” el derecho previo. A la hora de interpretar estos términos ha de tenerse en cuenta que se intenta cubrir los diferentes tipos de representación, plasmación o copia de los derechos anteriores ya sea de la manera más directa o palmaria “reproduzca, imite” o de manera más indirecta o no tan evidente “transforme”. Asimismo, al interpretar los términos reproducción, imitación o transformación habrá que tener en cuenta el alcance de la protección del derecho prioritario oponente.

Además, al examinar esta prohibición ha de evitarse la aplicación automática del esquema del riesgo de confusión, con sus presupuestos de similitud o identidad de signos y/o productos o servicios, como esquema para interpretar la viabilidad del nuevo registro.

1. La referencia al derecho de autor o derecho de propiedad intelectual.

La Ley de Marcas establece, en su art. 4, un concepto de marca muy amplio al señalar, que puede ser marca cualquier signo susceptible de ser objeto de representación en el registro. Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual tiene una similar “amplitud de miras” a la hora de definir lo que puede ser objeto de propiedad intelectual, al referirse a cualquier tipo de obra original expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. En ambas leyes se da una lista de ejemplos concretos que no agotan lo que puede ser una marca o un derecho de propiedad intelectual. Así, dentro de los derechos protegibles por propiedad intelectual más parecidos a las marcas, estarán las obras gráficas en general, así como, los nombres, sus combinaciones, o las de éstos con aquellas que, o son originales por sí mismos, o están ligados a una obra original protegible por propiedad intelectual como, en el caso, de los títulos, personajes o caracteres de una obra literaria o artística.

Hay que tener en cuenta que el nacimiento del derecho a la propiedad intelectual se produce por la mera creación de la obra original por su autor, siendo su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual una facultad que básicamente sirve para poder probar de modo fehaciente y con mayor seguridad jurídica una fecha de creación, el tipo de derecho y su ámbito de protección, pero de ningún modo es un registro constitutivo como es el caso de las marcas. Por ello, esta inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual no puede exigirse como el requisito necesario o ineludible para aceptar la prioridad temporal de un derecho de propiedad intelectual oponente a una nueva solicitud, existiendo otras formas de probar dicha preexistencia perfectamente válidas con tal de que muestren con garantías la existencia del derecho oponente en un fecha concreta anterior así como su alcance (p.ej. pruebas que muestren una explotación, reproducción, divulgación o transformación en diferentes soportes, el depósito ante Notario, etc).

En aquellos casos en los que la oposición se base en la existencia de derechos de propiedad intelectual anteriores, el escrito de oposición deberá ir acompañado de las pruebas necesarias para acreditar tanto la titularidad como el ámbito de protección de dichos derechos anteriores.

Siguiendo esta línea, en la OEPM se han denegado las siguientes solicitudes:

- M 3575543, AMERICAN CRUNCHY, mixta, por infracción del derecho de autor sobre el personaje "CAPITAN AMERICA".



- N 377320, "LA REINA FROZEN, EL MUSICAL DE RAFAEL BRUNET", mixta, por infracción del derecho de autor del creador de la película "FROZEN"



- N 376173, MI VIAJE MÁGICO, mixto, por la utilización de la imagen de las orejas del personaje "Mickey Mouse" así como la caligrafía característica de la empresa Disney, que constituye una creación original protegida.

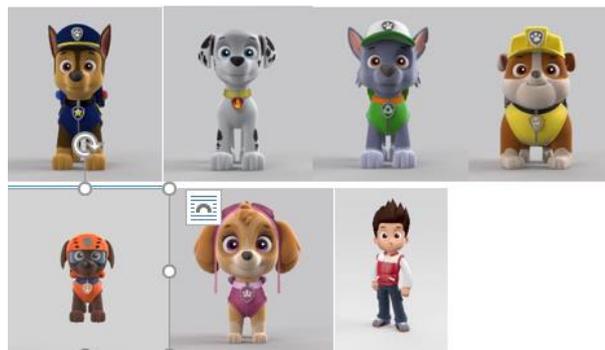
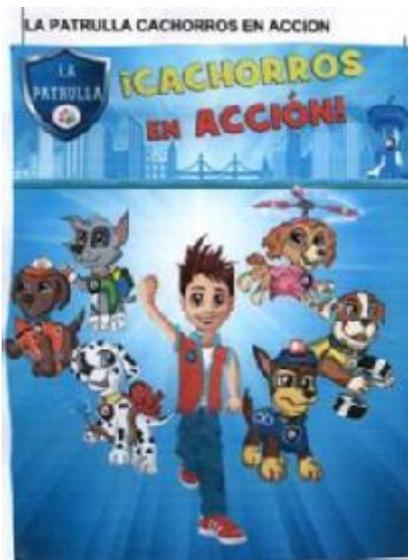


- M 37330308 YELLOW SUBMARINE (mixta), denegada "al apreciarse identidad suficiente entre los signos enfrentados que prueban una reproducción de la creación amparada por el derecho de autor definido por los términos "YELLOW SUBMARINE" junto con una representación gráfica conceptual del sumergible, al

amparo de lo prevenido en el art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”



- M 3696881 DRACARYS TARGARYEN DRAGON, denominativa, denegada por considerar que imita y reproduce creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual dimanantes de las obras literarias y audiovisuales difundidas bajo el título “Juego de Tronos”.
- M 3667374 LA PATRULLA CACHORROS EN ACCIÓN, mixta, denegada por considerar que el signo solicitado imitaba o transformaba creaciones protegidas por un derecho de autor y por el Diseño comunitario D-2500991.



2. La referencia a los derechos de propiedad industrial distintos de las marcas y nombres comerciales.

En este supuesto han de entenderse incluidos, fundamentalmente, los diseños industriales.

Para el caso de que el oponente sea un diseño industrial cabe apreciar la fortaleza de éste para oponerse en función no sólo de que sea nuevo sino especialmente de su singularidad,

es decir, su impresión general y el grado de libertad que ha tenido su creador, valorando estas características al comparar el diseño oponente frente a la nueva solicitud de marca.

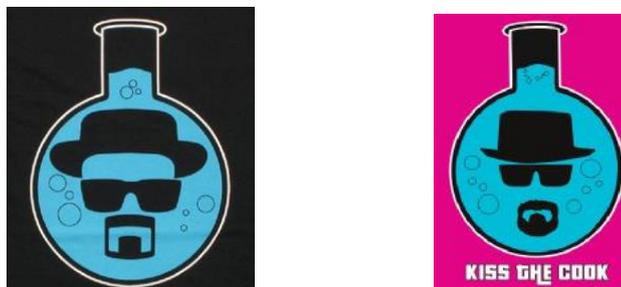
Si la oposición se basa en estos derechos, el escrito de oposición deberá ir acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de dichos derechos anteriores.

Ejemplos:

- M 3500270 BEACH PARTY ORIGINAL, mixta, denegada, entre otros motivos, por acusada semejanza gráfica con el diseño industrial oponente D 517531-01/02/03.



- M 3576239 gráfica, denegada por aplicación del art. 9.1.c), en base al diseño industrial 521673-18.



3.4. LA PROHIBICIÓN DEL APARTADO D) DEL ART. 9.1.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio

nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”.

El artículo mencionado regula específicamente el conflicto de la solicitud de marca con los medios de identificación de la empresa (nombre comercial, razón social y denominación social) y de otras personas jurídicas (denominación de asociaciones, fundaciones, etc.) cuando tales signos no están registrados en la OEPM.

La prohibición relativa del artículo 9.1 d) LM opera, por lo tanto, cuando el derecho anterior sea un nombre comercial no registrado o una denominación de persona jurídica (mercantil o no), siempre que exista una identidad o semejanza en la denominación solicitada con la de la denominación o razón social anterior, que, ambos tengan el mismo ámbito aplicativo, y que se genere un riesgo de confusión entre los consumidores.

Como requisito adicional para que surja la prohibición relativa analizada, la Ley exige la prueba del uso del nombre comercial o de la denominación social de la persona jurídica en el conjunto del territorio nacional, o bien el conocimiento notorio de estos signos en el conjunto del territorio nacional. (Sentencias del Tribunal Supremo 70/2017 y 2082/2019, de 8 de febrero de 2017 y 17 de junio de 2019 respectivamente).

En el artículo 9.1.d) LM, la alusión al conocimiento notorio hace referencia a que se protegen estos signos notoriamente conocidos por el público pertinente al que van dirigidos sus actividades en España, aunque todavía no hayan sido usadas. El texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social a formular la oportuna oposición o a reclamar la anulación de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de esta o su conocimiento notorio en el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público.

Ejemplos de resoluciones de la OEPM con referencia a este apartado:

- M 4050158, en la que no se tuvo en cuenta la oposición basada en el art. 9.1.d), toda vez que la documentación aportada no acreditaba el uso o conocimiento notorio del signo oponente en el territorio nacional.



- M 3713475 BIOCAMPO JOYMA, denegada, y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos, al tenerse en cuenta la oposición formulada por el nombre comercial anterior CAMPOJOYMA S.L., al haberse probado el uso de la denominación, y existir similitud fonética y conceptual entre los signos además de alta similitud aplicativa, lo que conlleva un evidente riesgo de confusión.
- M 3725660 NAO NATURE concedida, a pesar de la oposición de la denominación social NAOS SKIN CARE SPAIN S.L. Esta resolución fue confirmada por la Unidad de recursos de la OEPM, tras considerar que, aunque se había acreditado el uso de dicha denominación en el conjunto del territorio nacional, había suficientes diferencias entre la marca solicitada y dicha denominación que eliminaba la posibilidad de que se produjera riesgo de confusión para los consumidores.



- M 3706221 EVENTS BY CARLOS MARCHANTE, denegada pues el oponente acredita el uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional del nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, según señala en el documento de oposición en base al art. 9.1.d) de la Ley de Marcas.



3.5. LA PROHIBICIÓN DEL ART. 9.2 DE LA LEY DE MARCAS

Art. 9. Otros derechos anteriores

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.

Según establece este artículo, no existe un derecho de carácter automático a registrar el propio nombre o cualquier signo que identifique al solicitante, puesto que la registrabilidad

o no del mismo dependerá de si dicho nombre incurre en alguna prohibición tanto absoluta como relativa.

3.6. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO CONTENIDA EN EL ART. 9. 3.

Art. 9. Otros derechos anteriores

3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Entre las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas que entró en vigor en enero de 2019 se encuentra la incorporación de un nuevo apartado al artículo 9. Esta norma surge tras la transposición de la Directiva de Marcas (UE) 2015/2436 en la que se establece la obligación, para todos los Estados Miembros, de permitir que cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable pueda ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica y puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Esta ya era una posibilidad en el procedimiento de registro español, pero no sucedía lo mismo en todos los países de la UE, y por ello se establece esta nueva prohibición relativa.

Para que sea de aplicación este precepto la ley establece un doble requisito:

a) Que se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

- b) Que dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.*

Se pretende de este modo garantizar la protección y uso leal de aquellos términos relacionados con una D.O o I.G.P. en relación a los productos designados. Por esta nueva norma, se podrá alegar en una oposición la protección de dichas D.O o I.G.P. incluso cuando todavía no han sido registradas, porque se encuentren todavía en tramitación. En estos casos, no obstante, se requiere para la efectiva denegación que se produzca el registro de la denominación o indicación solicitada, razón por la cual, en caso de haberse presentado una oposición en tal supuesto, se deberá proceder a una suspensión de tramitación en los términos del art. 26.a hasta que se resuelva sobre el registro de la denominación de origen o indicación geográfica.

4. MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES

Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.

- 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.*
- 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.*

En este artículo se regula el conflicto que se produce cuando el agente o representante de quien es titular de un signo distintivo, careciendo de justificación, pretende registrar la marca de ese titular a su propio nombre sin el consentimiento de dicho titular. En ese caso, el titular perjudicado puede, durante el procedimiento de registro, presentar oposición o plantear una acción reivindicatoria. Si la marca se encuentra ya concedida, el perjudicado podrá entablar las acciones de nulidad, cesación y, en particular, la acción reivindicatoria.

Este artículo es la plasmación del reconocimiento del artículo 6 septies del Convenio de París y tiene como finalidad salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de las mismas, por parte de agentes o representantes sin su autorización, otorgándoles el derecho de impedir el registro de las solicitudes presentadas. Este artículo ampara los principios de buena fe y de lealtad que deben regir las transacciones mercantiles y los acuerdos de cooperación comerciales de este tipo.

La sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011, T-262/09, caso First Defense Aerosol Pepper Projector, fija como requisitos para la aplicación de esta prohibición relativa

que exista un solicitante de marca que es o haya sido representante del titular oponente, que ese representante haya presentado la solicitud de marca sin el consentimiento del titular, además de no justificar su actuación, y que la solicitud haya sido pedida para productos idénticos o relacionados con los del titular de la marca.

4.1. REQUISITOS PARA APLICAR EL ART 10 DE LA LEY DE MARCAS

a) Requisitos subjetivos.

- **Titular de una marca**

El titular de la marca oponente puede ser una persona física o jurídica.

El término marca habría que interpretarlo en sentido amplio, incluyendo tanto a marcas nacionales, europeas o internacionales registradas, como a solicitudes pendientes de registro.

Se trata, por tanto, de una norma que permite a los titulares de marcas defenderse contra solicitudes presentadas en nuestro país de forma fraudulenta.

- **Agente o representante**

Los términos «agente» y «representante» deben interpretarse en sentido amplio, y en ellos se incluye cualquier relación basada en un acuerdo empresarial (puede ser un contrato escrito o verbal) por el que una parte representa los intereses de la otra y que genere una confianza mutua y leal. Podría ser agente o representante, por ejemplo, la persona física o jurídica que celebra con el titular de la marca un contrato de distribución, o cualquier tercero que entabla contactos o negociaciones para establecer un sistema de distribución de los artículos que llevan adherida la marca del titular.

También tendrán esa consideración los concesionarios, licenciarios, representantes jurídicos, agentes de la propiedad industrial, abogados o asesores, careciendo de relevancia si hay o no un acuerdo de exclusividad entre las partes o una mera relación comercial de carácter no exclusivo, porque la lealtad también existe sin necesidad de una cláusula de exclusividad.

Quedaría fuera de esta relación el cliente o las personas vinculadas con el titular de la marca por una relación de subordinación laboral o de arrendamiento de servicios, así como, los socios y administradores de la sociedad, pues la finalidad de esta disposición no consiste en proteger al titular de actos de violación que tienen su origen en el seno de su propia empresa, ya que dichos actos podrían sancionarse a través de otras vías.

b) Requisitos objetivos.

- **Solicitud o registro por el agente o representante de una marca**

La solicitud de marca puede ser presentada por el agente o representante en su propio nombre o bien, éste puede tratar de eludir la prohibición dando la apariencia de que la marca es solicitada por un tercero, pudiéndose dar el caso de que la solicitud fuera presentada no en nombre del agente, sino de un tercero.

La marca que se pretende registrar debe ser igual o reproducir en lo esencial la marca anterior con pequeñas modificaciones, adiciones o supresiones, que no afectan sustancialmente a su carácter distintivo.

En lo que respecta al ámbito aplicativo solicitado, no es necesario que las listas de productos y servicios de ambos signos sean estrictamente idénticas, sino que será suficiente que los productos y servicios en conflicto estén estrechamente relacionados, o sean equivalentes en términos comerciales, de tal forma que el público perciba los productos y servicios del solicitante como productos “autorizados”, cuya calidad todavía es “garantizada” de algún modo por el oponente.

La ausencia de consentimiento es requisito imprescindible para la aplicación de este artículo. Para determinar si hay o no consentimiento por parte del titular habrá que tener en cuenta las pruebas presentadas por las partes sobre qué tipo de relación se ha establecido entre ellas, el contenido de los contratos y cláusulas relativas a la existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, o las comunicaciones más o menos formales habidas entre ellos que acrediten esa relación y a esos derechos. Todo ello deberá ser analizado bajo el prisma de la buena fe que se presupone presente en todo tipo de contratos.

El principio general no es que el oponente-titular deba probar que el solicitante no estaba autorizado, dada la dificultad de probar hechos negativos, sino que, es el solicitante quien debe mostrar que se le otorgó el consentimiento de manera clara, específica e incondicional.

Ante posibles dudas de si hubo o no consentimiento, la mera presentación de una oposición contra la solicitud o bien el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con la ley de Marcas contra la misma, es una clara expresión de la falta de consentimiento.

Por otro lado, para considerar que hay consentimiento del titular, será necesaria prueba expresa y positiva de su existencia o, en el caso de intentar hacer valer un consentimiento tácito, pruebas de suficiente entidad que permitan asumir que el titular ha renunciado a su derecho de exclusiva (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8/04/2005, citando Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001, asuntos C-414/99, sobre interpretación del concepto “consentimiento del titular” en el ámbito de la Primera Directiva de Marcas).

4.2. FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA ANTE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE SU AGENTE O REPRESENTANTE

a) Oposición:

El titular puede presentar oposición a la solicitud de marca de su agente o representante conforme establece el art 19.1.e), 19.2 de la Ley de Marcas y los art 17 y art 18 del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas.

b) Acción reivindicatoria.

El titular puede ejercitar la acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro, tal y como dispone el art 2.2 de la Ley de Marcas. También puede reivindicar la propiedad ejercitando la acción tras la concesión, en el plazo de 5 años contados desde la publicación de la concesión de la marca o desde que la marca fuera usada con arreglo al art 39 de la Ley de Marcas (uso efectivo de la misma). La Ley de Marcas considera este supuesto un caso de registro fraudulento por la violación de una obligación legal o contractual. El éxito de una acción reivindicatoria afectará a terceros, pues el art 2.3 de la Ley de Marcas dispone que la inscripción del nuevo titular determinará la extinción de las licencias y demás derechos de terceros, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

c) Acción de nulidad.

El titular de la marca podrá ejercitar la acción de nulidad cuando su agente haya actuado con falta de fidelidad, ya que, si el registro se efectúa de buena fe, la propia buena fe contractual obliga al agente a comunicar su intención de registrar y a recabar la autorización del titular, pero si se actúa con deslealtad, significa que ha sido solicitada la marca de mala fe y ésta, según establece el art 51.1.b) de la Ley de Marcas, es una causa de nulidad imprescriptible.

d) Acción de cesación.

Es habitual que los contratos de distribución incluyan cláusulas en las que conste de forma expresa la obligación del agente de no utilizar la marca contra instrucciones del principal. de la misma forma, que se suele imponer la prohibición de uso una vez que ha terminado el contrato. No obstante, o aún en el caso de que no se incluyesen las mencionadas cláusulas, el titular anterior podrá ejercitar ante los tribunales la correspondiente acción de cesación del uso en el tráfico económico de la marca posterior.

4.3. CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE

Según el art 10 de la Ley de Marcas, el agente o representante no puede registrar la marca a su nombre sin el consentimiento del titular, a menos que justifique su actuación. Es decir, si el solicitante no tiene el consentimiento del titular necesita una justificación válida para solicitar la marca a su nombre. Por ello, le corresponderá al solicitante demostrar que la presentación de la solicitud fue autorizada por el titular.

No se puede considerar una causa justificativa, el hecho de que un oponente sea reticente a incurrir en gastos financieros para registrar una marca, lo que no le da al agente o representante el derecho de proceder con el registro de la marca en su propio nombre. Tampoco lo sería el que existiesen reclamaciones económicas entre las partes, y se utilizase el registro por parte del agente a modo de compensación, sino que, en este caso, deberá intentar resolver sus diferencias con el titular o bien mediante un acuerdo o mediante una reclamación por daños y perjuicios.