

PROHIBICIONES RELATIVAS

1. EL RIESGO DE CONFUSIÓN.
2. MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS Y RENOMBRADOS REGISTRADOS.
3. ART. 9 . OTROS DERECHOS ANTERIORES
4. ART.10. LA MARCA DE AGENTE.

1. EL RIESGO DE CONFUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN.
2. LAS MARCAS ANTERIORES.
3. EL CONSUMIDOR MEDIO.
4. LA SEMEJANZA ENTRE SIGNOS
 - 4.1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.
 - 4.1.a. Marcas denominativas simples.
 - 4.1.b. Marcas denominativas complejas.
 - 4.1.c. Marcas que incluyen una marca anterior.
 - 4.1.d. Marcas consistentes en combinaciones de letras.
 - 4.2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRÁFICAS.
 - 4.2.a. Concepto de marca gráfica.
 - 4.2.b. Tipos de marca gráfica.
 - 4.2.c. Comparación de marcas estrictamente gráficas.

4.2.d. Comparación de las marcas figurativas.

4.2.e.- Comparación de marcas gráficas con marcas denominativas o mixtas.

4.3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

5. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

5.1. CLASIFICACIÓN DE NIZA.

5.2. NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS.

5.3. COMERCIALIZACIÓN.

6. INTERDEPENDENCIA DE LOS FACTORES DE CONFUSIÓN.

7. RIESGO DE ASOCIACIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas, de las primeras trata el artículo 5 y de las segundas se ocupan los números 6 al 10.

La diferencia sustancial estriba en que las prohibiciones absolutas derivan per se del signo constitutivo por si mismo, sin necesidad de ningún tipo de comparación con registros o derechos anteriores. Se derivan directamente de la Ley.

Las prohibiciones relativas afectan a signos que en si mismos podrían ser registrados en un análisis que solo tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la Ley de manera general, sin considerar los acontecimientos registrales o extrarregistrales que se hayan podido producir con carácter previo a la solicitud de marca. Sin embargo, esos signos que superan el examen de las prohibiciones absolutas deben pasar un segundo filtro en las prohibiciones relativas que atienden a su registrabilidad en función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea un marca registrada prioritaria, una marca renombrada, el nombre civil, etc.

Es en este segundo marco en el que se encuadra el riesgo de confusión. El titular de una marca pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, por tanto, una vez que 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 el riesgo de confusión.

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.”

Por tanto, en el caso de doble identidad de los signos y en su ámbito aplicativo, el apartado a) no requiere la concurrencia del riesgo de confusión. Más exactamente podemos decir que no requiere al operador jurídico la valoración de si se plantea en el caso concreto el riesgo de confusión o no, sino que este se produce necesariamente en todos los casos en que concurra la doble identidad antes mencionada.

Ante la situación en la que sea necesario interpretar el concepto de “identidad” expuesto en el mencionado art. 6.1.a) cabe acudir , junto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (p.ej. reciente sentencia de 25/02/2010 caso marcas Hidalgo) a los criterios expuestos en la sentencia del Tribunal de Justicia asunto C-291/00, *Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, en la que se interpreta 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”

En este sentido una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan acumulativamente las dos condiciones siguientes:

- A.** Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
- B.** Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos. A la hora de aquilatar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los enunciados de productos sin otorgar una amplitud desmesurada a los enunciados aplicativos examinados.

Superado el test inicial de la hipotética identidad doble entre los signos, El apartado b) antes mencionado 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 del artículo 6.1 b).

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 se preste a 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 y que entre en alguna de las siguientes categorías:

- **Marcas españolas:** marcas nacionales concedidas por la OEPM.
- **Marcas internacionales que surtan efectos en España.** Es decir, marcas inscritas ante la Oficina Internacional de Ginebra, que hayan designado España y que la OEPM haya concedido su registro.
- **Marcas comunitarias:** Marcas concedidas por la OAMI.

2. Las marcas comunitarias 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, 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, siempre que dicha extinción o renuncia se haya producido una vez registrada la marca comunitaria.

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 el supuesto 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 recaiga una resolución sobre esta última que ponga fin a la vía administrativa. Aun cuando esta es una cuestión controvertida, podemos afirmar que bastará una resolución de concesión (o denegación) de registro en la vía administrativa, lo que ocurre, en su caso, con la resolución del recurso de alzada; y ello aun cuando dicha resolución de registro no fuera firme por haber sido recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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.

Antes de entrar en el estudio de las semejanzas entre signos y productos es necesario determinar el concepto del “público” que es quien puede sufrir el riesgo de confusión y dejaremos para el final el análisis específico del riesgo de asociación que se incluye dentro del riesgo de confusión.

3.- EL CONSUMIDOR MEDIO.

A la hora de aplicar un concepto jurídico indeterminado la doctrina y la jurisprudencia se ven en la necesidad de ir acotando el mismo y perfilarlo, dentro de lo posible, en una cierta objetividad.

El público al que se refiere la Ley está formado por la inmensa 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 precomunitario 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 “Guttspringenheide 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”. Nuestro Tribunal Supremo mantiene esta esta concepción del nivel de atención del consumidor medio (p.ej. STS de 8/10/2001). . En esta misma línea el Tribunal Supremo ha reconocido especiales características al “consumidor profesional y especializado” (STS de 2/3/1992, 17/3/1997 y 26/5/1997)y “al consumidor elitista” (STS 11/7/1980).

4.- LA SEMEJANZA ENTRE SIGNOS

Como paso inicial se deben valorar las similitudes y/o diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas para posteriormente realizar una estimación de conjunto o global sobre el grado de similitud o diferencia entre las marcas en conflicto.

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.

A la hora de estimar el grado de similitud fonética entre dos marcas, el hecho de que sólo una de ellas sea denominativa no quita que pueda considerarse que exista una similitud fonética entre ambas, en la medida en que el elemento gráfico provoque una identificación verbal **evidente** e idéntica o similar a la denominación que compone la otra marca.

Por otro lado, ha de recordarse que la referencia a la perspectiva de conjunto o global responde a la realidad de la percepción ordinaria del consumidor normal, que usualmente percibe la marca como un todo y no entra en análisis de sus diferentes componentes.

Con todo, lo anterior no obsta a tener en cuenta que a pesar de la percepción de conjunto del consumidor, su atención suele centrarse en los elementos dominantes y particularmente distintivos. Sin embargo, los elementos menos distintivos no deben ser ignorados sin más, si conforman la parte importante de las marcas en conflicto, si bien disminuirán su peso en su aportación ante la similitud en lo más distintivo.

Asimismo los elementos no especialmente relevantes o dominantes, pero distintivos, pueden dar lugar a una similitud clara entre las marcas en conflicto para aquellos casos en los que la marca A, aún formando parte de la marca B, y a pesar de ello, conserva suficiente distintividad dentro de dicha marca B.

4.1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS:

Son las marcas formadas únicamente por palabras.

Semejanza Conceptual:

- 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.

La semejanza conceptual debe ser un criterio a tener en cuenta en el examen de parecidos e identidades entre los signos aún cuando la tesis mantenida por nuestra Jurisprudencia ha sido la de otorgar al significado de las denominaciones un criterio complementario (de acuerdo con STS de 5/3/2010 y anteriores)...

4.1.a. Comparación de marcas denominativas simples

Son aquellas marcas formadas únicamente por una sola palabra.

Criterio: Estas marcas deben de compararse atendiendo a la totalidad de los elementos que integran las denominaciones estudiadas, a la visión de conjunto que percibe el consumidor medio sin descomponer su unidad.

Al comparar estos signos debe realizarse una comparación conceptual, si bien como ya se ha dicho esto será sólo posible en el caso de las marcas denominativas sugestivas, descriptivas o arbitrarias.

- 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.

✓ Ejemplo: SOBERANO – SOVEREIGN: Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de mayo de 2008: “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.

✓ Ejemplo: PICARO-PICASSO: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 22 de junio de 2004 “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”.

Comparación fonética:

- **Criterio general:** 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 como hemos visto anteriormente, el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión existente en un primer lugar.

- Otros criterios a tener en cuenta:

✓ 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.

▪ Ejemplo: BRILLO’S – BRILLANTE: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 02-12-2008 “ la similitud en la parte inicial de las palabras ... se ve compensada por las diferencias existentes ... en cuanto a las terminaciones, al número de sílabas y al acento tónico se refiere”

✓ El orden de las vocales que forman la denominación: se podrán considerar semejantes aquellos signos comparados que tengan la una sucesión de vocales en el mismo orden.

- Ejemplo: PICARO – PICASSO: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de fecha 22 de junio de 2004 “los signos de que se trata se componen cada uno de tres sílabas, contienen las mismas vocales situadas en posiciones análogas y en el mismo orden...”
- ✓ El factor tópico: otro criterio que puede aumentar la semejanza entre los signos en conflicto es la coincidencia en las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones.
 - Ejemplo: VITRO- VITRAL: Sentencia de 10 de diciembre de 2008 del Tribunal de Primera Instancia de la UE: “las marcas en cuestión también son similares desde el punto de vista fonético...ambas están compuestas por una sola palabra, que consta de dos sílabas y que empieza por las mismas primeras cuatro letras sobre las que recaerá fundamentalmente la atención de los consumidores”.
 - Ejemplo: MUNDICOLOR-MUNDICOR: Sentencia de 17 de marzo de 2004 del Tribunal de Primera Instancia de la UE: “el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras, la presencia de la misma raíz “mundico”... crea una fuerte similitud visual...”.
 - Ejemplo: SALSA-SALTA/SALTA AD. Sentencia del TS 8/3/2010
- ✓ 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. (veáse Sentencia del TS de 7/7/2004 caso “Panistant-Instapan”)

4.1.b. Comparación de marcas denominativas complejas:

Son aquellas marcas formadas por más de una palabra. También se consideran marcas denominativas complejas las marcas integradas por palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares.

Criterio general: Deben compararse desde un punto de vista global sin descomponer aisladamente sus elementos. No obstante en este tipo

de marcas, normalmente hay uno de sus elementos que se puede considerar como dominante, 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 o bien por tratarse de un vocablo que por si 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 (ver Infra punto 4.1.c).

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 TS de 28 de junio de 2006 “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 2897 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. Esta conclusión, por lo demás, coincide sustancialmente con la sentada en las sentencias de 12 de marzo de 2003 (recurso de casación número 5598/1998 , 2954 marca "Víctor Domínguez") y 29 de octubre de 2003 (recurso de casación número 6282/1998 [RJ 2003, 7954] , rótulo de establecimiento "Marina Domínguez")».

A la hora de determinar cual 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.

✓ Ejemplo: MANSO DE VELASCO – VELASCO: la Sentencia de 16 de diciembre de 2008 del Tribunal de Primera Instancia de la UE, señala que entendido el término manso como término genérico, que designa un tipo de finca, y la expresión que constituye la marca solicitada se interpreta en el sentido de <heredad de (la familia) Velasco>, por lo que el consumidor medio español de vinos y otras bebidas alcohólicas podrá establecer un vínculo conceptual entre los dos marcas en conflicto.

4.1c. Marcas que incluyen una marca anterior.

La jurisprudencia comunitaria ha señalado, caso Matratzen T-6/01 y C-3/03, 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 mas o menos notoria, fantasiosa, descriptiva, genérica o usual).

Asimismo, a raíz del caso Thomson Life, 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 TS en sentencias de 25/2/2008, caso Rumba v. E Eroski Rumba y 9/5/2008, marca gráfica contra marca mixta BANCOPOPULAR.E-COM.)

4.1.d. Marcas consistentes en combinaciones de letras

En el caso de las marcas formadas arbitrariamente por únicamente una o dos letras o por números cabe decir que, según reiterada jurisprudencia de nuestro TS " 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 de 1/7/09, entre otras). Por lo tanto la comparación entre ambas marcas debe hacerse desde el punto de vista gráfico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sobre las concretas versiones gráficas de cada marca.

En signos consistentes en la combinación de tres o más letras se aplicarán los criterios comparativos de las marcas denominativas o mixtas atendiendo al supuesto concreto. En este sentido, el TS 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 (STS 18/3/2010)

4.2.- COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRÁFICAS

4.2.a. Concepto de marca gráfica.

En el ámbito de las marcas gráficas pueden diferenciarse dos categorías, las marcas gráficas en sentido estricto, es decir, aquellas cuya configuración no transmite ni evoca una idea, concepto o imagen concreta frente a aquellas otras, denominadas figurativas y 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 gráfica.

4.2.b. Comparación de marcas estrictamente gráficas.

En la comparación de marcas puramente gráficas pueden aplicarse pautas similares a las aplicables en la comparación de marcas denominativas. Al confrontar marcas estrictamente gráficas 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 gráficas de estructura simple:**

Son marcas constituidas por un elemento gráfico único e individualizador. En estas marcas la pauta de la visión de conjunto es la única aplicable. Estas marcas que 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 gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores.

Sentencia del TS de 19/02/2010 RJ 2010/1543 considera que existe riesgo de confusión entre las siguientes marcas:

M 2.553.478 (solicitada)

H 0300802 (oponente)



En el ámbito de la práctica de la OEPM se puede ver el criterio aplicado en la Resolución de recurso de alzada de la OEPM de fecha 7 de marzo de 2007 (BOPI 16/04/2007).

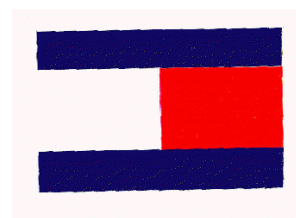
Marca nacional solicitada:

M 2.653.082



Marca oponente:

M.1.729.292



En la resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la denegación de la marca solicitada, se procede a comparar las marcas en litigio: “de un lado las marcas prioritarias (...), ambas de carácter exclusivamente gráfico consisten en unas figuras rectangulares divididas en tres partes la superior y la inferior son de color azul y la parte central, más ancha que las anteriores, está dividida en dos partes siendo la izquierda de color blanco y la derecha de color rojo. De otro lado la marca gráfica solicitada consiste también en un rectángulo dividido en tres partes siendo la superior y la inferior de color azul, la parte central más ancha que las anteriores se divide a su vez en tres partes, la central y más ancha es de color blanco y las dos laterales que son más estrechas son de color rojo. Por tanto, las marcas opuestas presentan una evidente similitud gráfica y de impacto visual, tanto por su configuración como por su colorido, lo cual unido a la coincidencia aplicativa impide la convivencia registral a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación acerca del origen empresarial prohibido por la legislación de marcas”.

- **Marcas gráficas de estructura compleja:**

Son marcas compuestas por un elemento clave y otro u otros elementos gráficos que rodean o enmarca dicho elemento. En estos

casos, cuando en la comparación intervienen una o dos marcas con estructura gráfica compleja, la pauta de la visión de conjunto debe conjugarse con la de valoración del **elemento dominante** de la correspondiente marca gráfica 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 destaca el de que no debe atribuirse carácter dominante a los elementos gráficos usuales que sirven de marco o transfondo a un elemento gráfico 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.

4.2.c. Comparación de las marcas figurativas.

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

La comparación de las marcas figurativas debe hacerse, por tanto, desde una doble perspectiva, la dimensión gráfica y la dimensión conceptual.

La comparación de las marcas figurativas en la dimensión conceptual debe efectuarse con arreglo a las pautas relativas a las marcas estrictamente gráficas ya expuestas. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en la

dimensión gráfica, no sería necesario proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja dudas acerca de su aportación en la distintividad respectiva debería procederse a examinar las marcas en el **la dimensión conceptual**, es decir, determinar si los signos considerados gráficamente 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 SABEL del TJUE).

Sentencia del TS de 4 de abril de 2007 RJ 2007/1986.

Marca solicitada:

M 2.196.190



Marca oponente:

M 1.253.881



La Sentencia realiza un pormenorizado examen de las marcas confrontadas tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista conceptual, al analizar la idea o concepto que representan ambas imágenes:

“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 que 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 que 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”.

Posición confirmada en Sentencia TS de 8/7/2009 RJ 2009/5916 sobre representaciones de figuras de toros.

4.2.d. Comparación de marcas gráficas con marcas denominativas o mixtas.

La jurisprudencia española admite la comparación de una marca denominativa con una figurativa, es decir, con un signo gráfico 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” (STS 23/10/1974).

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 gráfica.

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.

4.3.- COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS

- **Concepto de marca mixta.**

Las marcas mixtas o combinadas son marcas complejas que están compuestas por una denominación (simple o compleja) y por un elemento figurativo o gráfico.

La marca mixta suele entrar en colisión con otra marca mixta o bien con una marca denominativa. A la hora de comparar una marca mixta 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 una marca mixta 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 de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

- **El predominio del elemento denominativo de la marca mixta:**

La regla general cuando en la comparación de signos distintivos interviene una marca mixta, es que debe aplicarse la pauta de que en la marca mixta el elemento denominativo prevalece sobre el componente gráfico o figurativo.

La razón de ser de la primacía de esta pauta se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. En las marcas mixtas, 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 mixta, 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 gráfico de la marca mixta 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. Criterio seguido en la jurisprudencia comunitaria como muestra la sentencia de 23/10/2002, asunto T-104/01, de confrontación entre marca denominativa “Fifties” y marca mixta “miss Fifties” y en asunto C-334/05, confrontación entre marca denominativa “Limonchelo” y marca mixta “Limoncello de la Costiera Amalfitana”...

- **El supuesto de la preeminencia del elemento gráfico en las marcas mixtas.**

Siendo la preeminencia del elemento denominativo el principio general adecuado, ha de tenerse en cuenta su modulación para una serie de casos en los que el elemento denominativo compartido, en comparación con el elemento gráfico, sea escasamente distintivo por diferentes circunstancias como serían:

- Escasa distintividad del término denominativo por aspectos formales relativos a su configuración como signo o a su carácter descriptivo, genérico o habitual en el sector de referencia.

STS 12/12/2003 excluye riesgo de confusión por peculiaridad del elemento gráfico en la marca mixta entre:

“LACER” y



STS 10/6/1987 sobre conflicto entre marcas “La española” rechaza riesgo de confusión. (Motivación que recalca el uso habitual de ciertos términos en el ámbito alimentario)...

- Notoriedad del elemento gráfico o acusada originalidad.

STS 16/11/2005:

Marca solicitada



Marca oponente

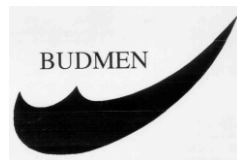


La Sentencia destaca la originalidad del elemento gráfico o figurativo y se le da preferencia sobre el elemento denominativo, que pasa a un segundo plano:

“Pues bien, en el caso presente son evidentes las similitudes gráficas entre los signos enfrentados, constituidos por un globo aerostático de idénticas características, siendo dicho dibujo el predominante en ambas 2480 marcas hasta el punto de que las letras que se superponen sobre el gráfico pasan a segundo plano y no tienen virtualidad identificativa. De esta forma la confusión sobre el origen del producto se producirá en el consumidor, que al ver el globo sobre el que se superponen unas letras no se detendrá en el examen de éstas y comprará un determinado objeto creyendo que es el mismo que comercializa otro empresario”.

STS de 25/02/2010. Confirma riesgo de confusión entre las siguientes marcas:

Marca solicitada



Marca oponente



5.- LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

El artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, tal y como hace el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, coloca en pie de igualdad, la similitud de productos y servicios con la que atañe a los signos a la hora de establecer el riesgo de confusión.

La comparación entre dos marcas requiere, por tanto, el análisis de los dos elementos que las conforman, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas.

El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. No es un derecho que se extienda a todas las marcas compuestas por signos semejantes, sino que es preciso que concurren los dos requisitos establecidos en el artículo 6.1 b) para que se de el riesgo de confusión. (Cuestión distinta son las marcas notorias y renombradas).

Dado que, como ya hemos apuntado, el artículo que estudiamos deriva de una directiva comunitaria es necesario tener en cuenta la jurisprudencia de Tribunal de Justicia.

Este Tribunal, en su sentencia de 1998 del caso “Canon”, C39/1997, estableció que “para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.”

Con carácter previo al análisis de estos elementos es necesario hacer referencia al concepto de la interdependencia al que se refiere la sentencia citada.

5.1.a. Clasificación de Niza

El Arreglo de Niza de 1957 establece la Clasificación Internacional de productos y Servicios para el Registro de las Marcas, el Nomenclátor. Se plantea la cuestión de si la sola coincidencia en una clase de dos signos enfrentados implica por si misma la similitud aplicativa y si la diferencia en las clases significa automáticamente, disparidad aplicativa. El Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia consolidada en el sentido de que la coincidencia en una clase no determina necesariamente la similitud de los productos y viceversa. La Sentencia de 11 de octubre de 1972 se dice que “la posibilidad de coexistencia de una marca con distintivos parecidos o semejantes no emana de esta característica, pues la inclusión en una u otra clase es solo enunciativa y orientadora, sino de los factores que intervengan en cada caso particular y muy especialmente de los que revelen similitudes reales entre productos por motivos de naturaleza, estructura, afinidad aplicativa y ámbito comercial.” (Confirmada, entre otras, por STS 6/11/1992)

Esto no significa que no deba darse ningún valor a la coincidencia en una misma clase, que sí lo tiene. La clasificación se ha realizado según la función y destino de los productos, con criterio complementario, según la

materia de que están hechos o el modo de funcionamiento; y 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.

5.1.b. Naturaleza de los productos

Como ya hemos dicho la determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. No obstante, la jurisprudencia siempre ha considerado como un factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos.

Es necesario analizar en que consisten los productos, su estructura, finalidad y modo de uso.

Si la finalidad de los productos es la misma, parecida o está relacionada, así como si sirven para satisfacer las mismas necesidades es un indicador muy fiable de la relación aplicativa de los productos o servicios objeto de estudio. (STS 18/2/2010, entre otras y Sentencia TPI T-85/02 sobre similitud por complementariedad entre “leche” y “quesos”).

5.1.c. Comercialización.

Otro de los criterios fundamentales de la jurisprudencia para determinar la relación aplicativa son los canales de comercialización de los productos. Si estos canales son comunes en los productos protegidos por las marcas enfrentadas, lo que puede ser indicio de que los productos son complementarios o competidores, será un elemento coadyuvante a la consideración de relación aplicativa y viceversa.

La doctrina ha tratado de precisar más este criterio. Fernández Novoa dice que “La identidad de los canales de comercialización será un indicio

claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos especializados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. El relieve directo de la identidad de los canales de comercialización disminuirá, en cambio, cuando los productos confrontados se venden tan solo en establecimientos que ofrecen al público una amplia gama de productos que no están emplazados en secciones autónomas y especializadas.”

6.- INTERDEPENDENCIA DE LOS FACTORES DE CONFUSIÓN.

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble semejanza entre los signos y también en su ámbito aplicativo, sino que señala la mutua interrelación entre ambos. “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” (Asunto C-39/97, Canon, Sentencia de 29/09/1998)

A la hora de trasladar a pautas concretas la valoración de la “interdependencia” entre los elementos mencionados y su papel en el subsiguiente juicio a cerca 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 (TJUE caso *Sabel*, párrafos 22 y 23).

- Grado de distintividad de la marca prioritaria, sea inherente o adquirida por el uso (desde las considerables débiles hasta las renombradas) (TJUE casos *Sabel*, párrafo 24 y *Lloyd* párrafos 22 y 23).
- Grado de similitud entre los signos y entre los productos y servicios (TJUE caso *Canon*, párrafo 17).
- Impacto del tipo de productos o servicios en la valoración de las similitudes (TJUE caso *Lloyd*, párrafo 27).
- Grado de sofisticación y atención del consumidor destinatario del campo aplicativo en conflicto (TJUE caso *Lloyd*, párrafo 26).
- Posibilidad de una confusión indirecta o sobre el origen y no tanto entre los signos (riesgo de asociación) (TJUE caso *Sabel*, párrafo 18).

7.- 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. 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 TJUE C-251/95, *Sabel*)

2. MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS Y RENOMBRADOS REGISTRADOS

- A. ENUNCIADO DE LA PROHIBICIÓN
- B. REQUISITOS PARA APLICAR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MARCAS
- C. CONCLUSIONES

A. ENUNCIADO DE LA PROHIBICIÓN

El artículo 8 de la Ley de Marcas, contiene la prohibición relativa de registro referida a las **marcas notorias y renombradas**. El mencionado artículo prohíbe el registro como marca de un signo que sea **semejante** a una **marca o nombre comercial anteriores aunque** se solicite su registro para **productos o servicios** que **no** sean **similares** a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una **conexión** entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos **o**, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un **aprovechamiento indebido** o un **menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre** de dichos signos anteriores.

B. 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**:

- **Primer Requisito: Oposición previa.** (Requisito común a todas las prohibiciones relativas)

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 notoria o renombrada presenta en tiempo y forma la oportuna oposición contra una solicitud de registro de un signo distintivo.

➤ Segundo Requisito: **Marca o nombre comercial anterior registrado o no registrado** (Artículos 6.2 y 7.2 de la Ley de Marcas)

Los signos oponentes que se acojan a esta prohibición serán signos 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 o comunitarias o nombres comerciales notorios o renombrados que hayan sido solicitados o registrados con anterioridad a la fecha de presentación del signo cuya denegación se pretende. En el caso de los signos solicitados, debe cumplirse la condición de que finalmente sean concedidos.

Conforme a esta concreción expresa, quedan excluidas de protección por la vía de este precepto las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. Por lo que estas marcas notorias no registradas deberán oponerse a solicitudes de signos posteriores por la vía del artículo 6.1 de la Ley de Marcas.

➤ Tercer Requisito: **Similitud de signos.**

Para que esta prohibición relativa sea aplicada es preciso que entre los signos en liza exista semejanza. Con todo ha de advertirse que la noción de semejanza que opera para los casos de marcas notorias o renombradas no es exactamente idéntica a la presente en el ámbito del juicio sobre el hipotético riesgo de confusión entre las marcas “ordinarias”, es decir que no sean notorias o renombradas.

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

TJUE C-408/01 Adidas, siguiendo línea ya expuesta en C-252/95 Sabel). Línea jurisprudencial asumida por nuestro TS en diversas sentencias.

➤ Cuarto Requisito. Carácter notorio o renombrado en España.

El tercer requisito está ligado a la propia naturaleza de esta prohibición y consiste en que el signo oponente debe ostentar la condición de notorio o renombrado y además probarlo.

Es preciso resaltar, que el signo debe ser notorio o renombrado en todo el territorio español (o en gran parte del mismo), no en un ámbito local o reducido (interpretación reiterada por le TS en sentencias de 11/11/2005, 18/3/2008, 26/2/2009 y 1/12/2009)

- **Marca Notoria.** El legislador describe a la marca notoria (o nombre comercial) como aquella generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen la marca o nombre comercial. Asimismo establece una enumeración a título enunciativo de baremos que podrían probar la notoriedad de una marca, lo cual quiere decir, que es un listado abierto, pudiéndose aportar otros elementos de prueba diferentes. Los elementos de prueba mencionados en el artículo 8, en concordancia con la interpretación del TJUE del precepto equivalente en la legislación comunitaria, de acuerdo con la sentencia del TJUE C-375/97 *General Motors* son:

- volumen de ventas
- duración
- intensidad
- alcance geográfico de su uso
- valoración o prestigio alcanzado

A los efectos probatorios oportunos se podrían aportar a la Oficina 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 notorio, certificaciones expedidas por organizaciones empresariales o industriales, galardones o premios recibidos o documentos que recojan su actividad publicitaria en los diferentes medios posibles.

El alcance de la protección de la marca notoria se ceñirá al **principio de especialidad**, es decir, abarcará los productos, servicios o actividades amparados por la marca notoria. Es importante esta matización, porque por el mero hecho de que una marca sea notoria en un sector determinado no significa que pueda impedir el registro de otro signo similar al suyo pero para un sector completamente diferente de suerte que no se genere riesgo alguno de confusión o de asociación, porque lo contrario supondría el ejercicio de un derecho de manera abusiva.

Lo anterior justifica que existan marcas similares e incluso idénticas a otras marcas anteriores pero cuyos ámbitos aplicativos difieren tanto, que al público no se le genera riesgo alguno de asociación. Incluso se da el caso de una convivencia registral de marcas idénticas con la característica de ser notorias en sus respectivos ámbitos aplicativos, como es el caso de “LOTUS” que es una marca notoria no sólo para coches, sino para relojes (“LOTUS”) y también para zapatos (“LOTUSSE”).

Ejemplo:

La marca Hewlett Packard (hp), puede calificarse como una marca notoria para el sector de los productos informáticos, pudiendo oponerse al registro de otros signos que guarden similitud con la citada marca y que pretendan reivindicar un sector aplicativo similar, como pudiera ser el caso de servicios informáticos. Pero en cambio, podría acceder al registro un signo con la denominación “HP” para servicios jurídicos, porque dada la disparidad applicativa de los signos el público no los asociará, no creará que se trata de

marcas pertenecientes a un mismo empresario. (STS 27/05/2009 o 19/11/2009 que permite la coexistencia entre la marca “PIENSOS MUGA” para alimentos de animales y diversas marcas “MUGA”, notorias en sector vinos, registradas para vinos y productos de pastelería).

- **Marca renombrada.** El legislador considera renombrada a aquella marca (o nombre comercial) que sea conocida por el público en general, superándose de esta manera el principio de especialidad.

El alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Ejemplo:

“EL CORTE INGLÉS”, “ROLEX”, “MERCEDES” o “COCA-COLA” son ejemplos de marcas renombradas, de marcas que son conocidas por la generalidad del público y no sólo por el sector comercial concreto en el que actúan de manera que aunque se soliciten para un ámbito aplicativo diferente al propio de la marca renombrada, se puede impedir su acceso al registro con base en esta prohibición.

➤ **Quinto Requisito. Conexión o Aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre**

Será aplicable el artículo 8 objeto de estudio cuando el uso de la marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de los signos anteriores notorios o renombrados o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. Es decir, será viable la oposición con base en el artículo 8, cuando del uso del signo solicitado se produzca cualquiera de las siguientes situaciones, bien una conexión con los productos, servicios o actividades protegidos por el signo notorio o renombrado, bien un aprovechamiento indebido o

menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre. 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 aprovechamiento indebido o menoscabo de la reputación o notoriedad/renombre del signo.

En cualquier caso a continuación se analizarán al detalle los conceptos empleados en la prohibición:

□ **Conexión**

La conexión o asociación entre las marcas en conflicto tomará en consideración dos factores, de un lado, el conocimiento de la marca en el mercado -que será muy alto para el caso de la marca notoria y el más alto para el de la marca renombrada- y, de otro lado, el grado de similitud de las marcas y de los productos o servicios designados. La interdependencia entre estos dos factores es tal, que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y viceversa (Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, *Canon* y de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

El público pertinente o relevante será el integrado por el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Sentadas las bases anteriores, y siguiendo los criterios fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, se precisan a continuación las siguientes puntualizaciones:

- **Existirá vínculo o conexión cuando** la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente

informado, razonablemente atento y perspicaz (Sentencia TJUE C-408/01 Adidas, siguiendo línea ya expuesta en C-252/95 Sabel.)

- **No existirá necesariamente vínculo o conexión aunque:**
 - la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinados productos o servicios.
 - dichos productos o servicios y los productos o servicios para los que se pretende el signo posterior sean iguales o sustancialmente similares y
 - la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios.

Habrá que examinar el resto de circunstancias que concurran en el caso para concluir que se produce esa conexión entre los signos.

Debe subrayarse que esta mayor protección que se otorga a las marcas notorias **no puede suponer un abuso de posición**. En este sentido se ha manifestado el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en la sentencia de 11 de julio de 2006 (*Torres*), en la que haciéndose eco de la jurisprudencia reiterada que considera que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (entre otras, sentencia *Sabel*), expone que un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos pero que el reconocimiento de la notoriedad o renombre de la marca anterior no conlleva automáticamente ni *per se* la existencia de semejanza entre los signos, ni la existencia de un riesgo de confusión, sea en su concepción directa o indirecta.

□ **Aprovechamiento indebido o dilución del carácter distintivo.**

Asimismo será aplicable el artículo 8, cuando el uso de la marca solicitada, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Las marcas notorias y renombradas son portadoras del denominado “goodwill” o fondo de comercio, una buena reputación, una buena imagen, fruto del buen hacer empresarial de sus titulares. Esta circunstancia inherente a las marcas notorias y renombradas es más pronunciada en el caso de estas últimas, pero en ambos supuestos merece una especial protección por parte del legislador.

Se trata, por tanto, de evitar una serie de supuestos perjudiciales para los titulares de los signos notorios o renombrados anteriores, que se pueden dar de forma aislada o bien de forma conjunta y que son los siguientes:

a) Aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre ajeno.

Esta prohibición de registro persigue impedir que un solicitante de un signo similar o idéntico a la marca notoria o renombrada para los mismos u otros productos, servicios o actividades se aproveche indebidamente de esa reputación que ha sido cosechada con esfuerzos económicos y empresariales considerables. De no aplicarse esta prohibición, el público podría pensar que los productos, servicios o actividades amparadas por el signo solicitado comparten las virtudes tan positivas propias de los del signo notorio o renombrado anterior.

b) Aprovechamiento del carácter distintivo.

El aprovechamiento del carácter distintivo de la marca notoria o renombrada parte del hecho de que en estas marcas poseen un fuerte carácter distintivo, suelen ser marcas bien muy originales bien que no siéndolo en origen, han alcanzado ese carácter fuerte gracias a su uso y a importantes campañas publicitarias.

En ocasiones, un tercero puede emplear de forma parasitaria un signo similar al notorio o renombrado para aprovecharse de su carácter distintivo eludiendo la ardua tarea de crear un signo original.

c) Menoscabo de la notoriedad o renombre.

En los casos en los que se use un signo similar o idéntico a un signo notorio o renombrado anterior para productos, servicios o actividades que no responden a la altura de la calidad de los amparados por los signos notorios o renombrados, se producirá un menoscabo de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

d) Menoscabo del carácter distintivo.

Se producirá un menoscabo del carácter distintivo de la marca notoria o renombrada o dilución de su carácter distintivo, cuando exista un debilitamiento 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. Se llega a esta situación por el uso de la marca posterior que causa una dispersión de la marca anterior de manera que ya no se asocia de manera tan inmediata a un único empresario o a ciertos productos o servicios con cierta calidad.

Nuestro Tribunal Supremo ha declarado la existencia de alguno o varios de los supuestos en diversas sentencias (SSTS 20/12/2004, 21/01/2008 y 23/06/2009, entre otras)

Sobre estos extremos se ha manifestado asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya citada, de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, precisando de manera concreta lo siguiente:

• ***No constituye prueba suficiente de que con el uso de la marca posterior se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo del signo anterior o bien que se pueda causar menoscabo a los mismos, el hecho de que:***

- la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinados productos o servicios.

- dichos productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares

- *la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y*
- *la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.*
- ***Constituye prueba suficiente de que el uso puede causar menoscabo al carácter distintivo de la marca anterior, el hecho de que como consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior o existe un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro.***
- ***Una marca de renombre tiene necesariamente carácter distintivo, adquirido cuando menos por su uso. Por lo tanto, aunque una marca anterior de renombre no sea única, el uso de una marca posterior idéntica o similar puede debilitar el carácter distintivo de la marca anterior.***
- *No obstante, cuánto 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.*
- ***Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos.***

C. CONCLUSIONES

El artículo 8 de la Ley de Marcas alberga la prohibición relativa de registro referida a los signos notorios o renombrados. Dicho precepto confiere una protección reforzada a los titulares de signos anteriores (solicitados o registrados) por el hecho de ser notorios o renombrados

siempre y cuando se pruebe ostentar tal condición en todo el territorio español o bien en una parte sustancial del mismo.

Asimismo aparte de la notoriedad o renombre, el signo solicitado debe ser similar o idéntico al notorio o renombrado de forma que con su uso genere bien una conexión con los productos, servicios o actividades de los renombrados o bien un aprovechamiento indebido o menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad/renombre.

La marca notoria no registrada en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, no encuentra cabida en este artículo 8 de la Ley de Marcas sino por el artículo 6 del mismo cuerpo legal.

Por último, debe señalarse que como norma prohibitiva que es, el artículo 8 de la Ley de Marcas debe quedar sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos fijados por el legislador, siendo su ratio legis, otorgar una protección especial a los titulares de signos anteriores notorios o renombrados, no pudiendo servir de cauce para que los titulares de signos notorios o renombrados se aprovechen de su posición de forma abusiva impidiendo el acceso al registro de signos que escapan a esta prohibición.

3. ART. 9 OTROS DERECHOS ANTERIORES.

- *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.*

La prohibición sentada por la letra a) del art.9.1

La finalidad del precepto es la protección y tutela del derecho al nombre y a la propia imagen.

Para aplicar esta prohibición deben concurrir **tres condiciones**:

- 1- Que el distintivo solicitado incorpore el nombre civil, tal y como lo define el artículo 53 del Reglamento del Registro Civil: el nombre propio seguido de los apellidos paterno y materno.
- 2- Que ese nombre civil identifique a una persona física concreta. La letra a) no 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 ostenten ese nombre.
- 3- Esta prohibición sólo es aplicable, si el titular del nombre y apellidos correspondientes entabla oposición contra la solicitud de marca integrada por un nombre y apellidos idénticos a los del solicitante.

En este supuesto en principio, **no es necesario presentar autorización**. Sólo con el fin de neutralizar una eventual oposición basada en la letra a) del art.9.1, el solicitante de la marca deberá aportar la autorización de una

persona cuyo nombre y apellidos concuerden con el nombre y apellidos constitutivos del signo solicitado como marca.

La practica de la OEPM es que el alcance de la prohibición relativa de registro examinada de oficio sólo se extiende a los nombres o imágenes que para la generalidad del público representan a una persona distinta del solicitante, esto es, sólo se refiere a personas notorias. Ya que en el supuesto de la letra a) persona no famosa, resulta prácticamente imposible determinar esos derechos anteriores. En la práctica la Oficina 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.

Así, en el expediente de marca concedida nº 2.619.376 “LATRE” para vestimenta y servicios de comercialización asociados no se estimó la oposición por una persona llamada Carlos Latre Ruiz.

La prohibición sentada por la letra b) del art.9.1

La finalidad de esta prohibición es evitar que se lesionen los legítimos intereses del personaje famoso, como el interés público en evitar errores y confusiones, dando lugar a que el consumidor incurra en el error de creer, que esta adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado por la persona cuyo derecho de personalidad recoge la marca.

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

Para aplicar esta prohibición deben concurrir **dos condiciones**:

- 1-** El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo. En el caso de personajes públicos sí alcanza a todo medio que los identifique, sea el nombre de pila sea cualquiera de los apellidos, imagen, título.

- 2- El requisito básico de esta prohibición es, por tanto, la notoriedad o renombre de la persona cuyo signo identificador se solicita como marca. También sería el caso de la persona que goza de prestigio o es notoriamente conocida en el sector de los productos o servicios a los que se pretende aplicar la marca, en este caso habría que tener en cuenta el conocimiento que se tuviera de dicho nombre o las pruebas que se pudieran aportar, que podrían ser programas, críticas...

La prohibición será aplicable, por ejemplo, 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...

Es preciso **acompañar la autorización correspondiente**, precisamente de esa persona notoria, no de cualquier otra que pudiera tener ese mismo nombre, porque esta prohibición se controla de oficio por la Administración.

En este sentido, supuesto de autorización no emitida por la persona notoria, la marca nacional nº 2.596.423 GRÁFICA, reproducía la imagen del Comandante Ernesto Che Guevara, fue denegada por considerarla incursa en el artículo 9.1.b). La denegación es recurrida en alzada alegando que la imagen solicitada era el retrato de un particular y que en tal sentido se aportaba la correspondiente autorización. El órgano revisor desestima el recurso, Ref. Alzada 02159/05, señalando que: “el público consumidor identificará el signo solicitado como el retrato del Comandante Ernesto Che Guevara, por mucho que la persona que presta su autorización pueda parecerse a él”.

La prohibición establecida en la letra b) puede ser esgrimida por una doble vía:

- La de las oposiciones entabladas por persona legítima para ello. (tanto el personaje notorio como sus causahabientes).

- Al efectuar el examen de fondo de la solicitud de la marca la OEPM, tiene que considerar si la marca solicitada incurre en la prohibición señalada (examen ex officio).

Entre los ejemplos de la aplicación de esta prohibición, sea de oficio o vía oposición, están la marca nacional nº 2.738.066 PAU CASALS, marca nacional nº 2.636.951 KIKO VENENO, marca nacional nº 2.677.606 REINA LEONOR, la concesión de la marca nacional nº 2.801.788 JUANCHO MUGICA DECORACIÓN por autorización de los albaceas del decorador Juan Miguel Múgica Tejeda, la marca nacional nº 2.794.081 EL SHOW DE ABELLÁN, que fue solicitada por Radio Popular, S.A. Cadena de Ondas Populares Españolas y que tras su concesión fue recurrida por José Antonio Abellán Hernández, recurso Ref. Alzada 01972/08, que fue estimado dando lugar a la denegación de la marca; en efecto, se consideró que la denominación solicitada “EL SHOW DE ABELLAN” para la generalidad del público identificaría al famoso periodista D. José Antonio Abellán Hernández, persona física distinta del solicitante.

Entre los casos que no se estimó de aplicación esta prohibición estarían la concesión de las marcas nº 2.591.928 GALA para embarcaciones (a pesar de oposición Fundación Gala-Salvador Dalí), nº 2.623.840 HOTEL CASA DAURELLA (a pesar de oposición de persona con nombre Sol Daurella Comadrán), nº 2.592.192 LETIZIA DI GIORGIO 5 LUNE (concedida por sentencia TSJ Cataluña revocando denegación por considerarse alusiva a la Princesa de Asturias).

La prohibición de registro contenida en el art. 9.1.c)

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 por objeto fundamental tratar tres tipos de derechos (derechos de propiedad intelectual, diseños (o dibujos y modelos industriales en la anterior denominación) y denominaciones de origen o indicaciones geográficas) que al tener por objeto un signo susceptible de representación gráfica, básicamente una representación gráfica, un nombre o la combinación de ambos, se parecen mucho a las marcas por lo que puede haber una colisión entre ellos.

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

La ley de marcas establece un concepto de marca en su art. 4 muy amplio y no cerrado, señalando, para lo que aquí importa, que puede ser marca cualquier signo susceptible de representación gráfica. 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 estos con aquellas que o son originales por si 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 (p.ej. pruebas que muestren una explotación, reproducción, divulgación o transformación en diferentes soportes).

El rechazo a la inscripción como marca de signos que reproduzcan, imiten o transformen un derecho de autor previo, esgrimible de oficio por la OEPM con la anterior legislación y ahora sólo como causa de oposición por tercero, ha sido confirmado por la jurisprudencia (STS de 29/11/1982 sobre marca mixta “La Pantera” similar a la existencia previa del personaje “La pantera rosa”. STS de 7/10/2000 sobre marcas mixtas 241.960 y 528.357 “Popeye” confirmando su anulación ante existencia previa de personaje protegido por derechos de autor “Popeye”. Sentencia firme de la AP de Valencia de 23/02/2000 anulando la marca mixta nº 268.103 “Pumby el gato feliz” por haber sido solicitada en fraude de los derechos de autor de su creador. Sentencia firme de Juzgado 14 de 1ª Instancia de Granada anulando marca nº 2.613.731 “Passionata Anzaluza”, clase 41, por infracción de derecho de autor prioritario sobre denominación de espectáculo ecuestre musical titulado “Appasionata”).

Siguiendo esta línea, en la OEPM se han denegado las marcas nº 2.560.218 “Lex Luthor”, por infracción del derecho de autor sobre el personaje “lex lutor” del creador de obra original Superman, marca mixta nº 2.666.707 “Kika superbruja ed. Bruño”, por infracción de derecho de autor del creador del personaje “Kika superbruja”, o marca gráfica representativa de dibujo de camello nº 2.704.897 por preexistencia de derecho de autor sobre dibujo de camello original por Camel Tobacco.

En el ámbito tan amplio de las “creaciones originales” que entrarían dentro de los derechos de autor se ha de tener en cuenta que también son protegibles otras creaciones de soportes o formatos más recientes como las obras audiovisuales y sus títulos. Así la OEPM ha denegado la inscripción como marcas de signos que reproducen, imitan o transforman

los signos identificadores de creaciones audiovisuales prioritarias (denegación de marca nº 2.762.353 “No me ralles” para clases 38 y 41, ante la existencia y oposición de un programa de televisión denominado “No em ratllis”).

El reconocimiento de la protección a los derechos de autor prioritarios no alcanza a los supuestos en que la originalidad de la creación protegida por tales derechos, en tanto que característica definitoria pero que no es examinable por el Registro de la Propiedad Intelectual, es cuestionable. Por ello, la jurisprudencia ha rechazado, dada la ausencia de originalidad en el derecho esgrimido, la oposición con base en signos prioritarios alegados como creaciones protegibles por derecho de autor frente a marcas solicitadas o utilizadas. Así en “HABLA MI CORAZÓN” SAP Valencia 26/3/1999, “HISTORIAS DE LA P... MILI” SJPI nº 51. Esta línea se ha seguido por la OEPM en casos como la concesión de la marca nº 2.107.662 CABALLERO...TU ME CAMELAS ante la oposición del titular de los derechos de autor sobre letra y música de canción “Tu me camelas” (confirmada por STSJ Madrid 13/05/2003), la concesión de marca nº 2.809.576 “TRES DESEOS”, clase 38, frente a oposición basada en obra literaria titulada “tres deseos”, la concesión de marca nº 2.592.150 “PHONE CARD 007 WORLD” frente a oposición por creadores personaje 007 o no estimación de oposición en base a derecho de autor sobre la grafía de la “q” presente en “quiero” frente a la solicitud de marca gráfica nº 2.318.283 compuesta por representación de letra “Q”.

Otro supuesto de no reconocimiento de tales derechos lo encontramos en el expediente de marca nacional nº 2.551.636 LA NIÑA DE MIS OJOS, mixta. Marca que fue denegada por el artículo 9.1.b), ya que el distintivo solicitado contenía una pintura que para la generalidad del público identifica a una modelo plasmada por un famoso pintor, persona distinta del solicitante, sin aportar la debida autorización de sus herederos. Dicha denegación es recurrida en alzada, Ref. Alzada 04849/04, dando lugar a la estimación del recurso y consiguiente concesión de la marca solicitada al considerar que: “El pintor Julio Romero de Torres falleció el día 10 de mayo de 1930, luego, según el cómputo de plazos señalado anteriormente, los derechos de autor se

extinguieron el 1 de enero de 2001, por lo que al pasar su obra a dominio público, no se requiere la autorización exigida por el art. 9 de la Ley de Marcas 17/2001 de los herederos de dicho pintor para que la presente marca pueda acceder al registro”.

2. La referencia a los derechos de propiedad industrial distintos de las marcas y nombre comerciales.

En este supuesto han de entenderse incluidos los diseños industriales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, siendo también posible incluir los nombres de las variedades vegetales protegidas.

➤ Oposición por diseños.

Para el caso de que el oponente sea un diseño 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. (STS de 25/01/2007 en la que confirma la denegación del modelo industrial nº 93.910, diseño de zapatilla caracterizado por destacar tres bandas, que se considera claramente similar a varias marcas gráficas tribandas ostentadas por Adidas AG. En sentido contrario, la STSJ Madrid de 18/1/2007 que confirma compatibilidad entre la marca internacional gráfica nº 426.712 y el modelo industrial de zapatilla nº 152.347, confirmando decisión de OEPM. Otro supuesto encuadrable aquí sería la citada denegación de la marca gráfica representativa de dibujo de camello nº 2.704.897 por preexistencia de derecho de autor sobre dibujo de camello original por Camel Tobacco para el caso de que tal representación del camello oponente también pudiese considerarse un diseño, registrado o no).

Por ello, si el diseño se configura básicamente con elementos gráficos usuales o en los que se percibe escasa aportación creativa personal disminuye su capacidad para oponerse a una marca gráfica o mixta cuyo elemento gráfico sea similar, en la medida en que frente a cierta similitud en tanto que signos pesará más el juicio de que los elementos gráficos a comparar forman parte del acervo gráfico común, usual, genérico o descriptivo en relación con el campo aplicativo de la marca.

➤ ***Oposición por titulares de denominaciones de origen o figuras análogas.***

Sin perjuicio de que las denominaciones de origen prioritarias pueden ser motivo de denegación de una solicitud de marca por aplicación de la prohibición absoluta del art. 5. 1. h), y a pesar del debate sobre si son estrictamente derechos de propiedad industrial, cabe considerarlas como base de una oposición dentro del art. 9.1.c).

Con ello se permite a los titulares de las denominaciones de origen o figuras análogas, como las indicaciones geográficas de procedencia o especialidades tradicionales garantizadas, ya sea nacionales o pertenecientes a los países miembros de la OMC, vía art. 22 de los ADPIC, o únicamente a la UE, vía los Reglamentos Comunitarios 1234/2008 y 491/2009, estar presente en el procedimiento ante el riesgo de que la OEPM no estime aplicable de oficio el art. 5.1.h), o incluso el 5.1.g).

Como ejemplo de una oposición exitosa con base en una denominación de origen estaría la solicitud de marca mixta nº 2.814.066 LAMBRUSCO ANTICO CASATO, para vino lambrusco, que fue denegada previa oposición del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena y el Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa.

3. La autorización del titular del derecho prioritario.

En la situación típica de conflicto el titular del derecho anterior presentará oposición, aduciendo falta de autorización en el solicitante de la nueva marca. Éste podrá contra argumentar exitosamente que sí ostenta autorización si puede mostrar evidencia de algún tipo de autorización como un contrato de licencia o de gestión del derecho oponente que permita su registro como marca.

Con todo, en la situación típica, la OEPM se enfrenta a la interpretación contradictoria por las partes sobre si existe o no autorización a raíz de cierto documento o cierta actuación del aparente titular del derecho prioritario (usualmente creador) y el tipo de relación, laboral o no, con el solicitante de la marca (usualmente empresa o entidad con la que el creador tiene cierta relación) y el régimen de cesión de derechos que regula sus relaciones.

Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia tiende a proteger y reconocer al creador su derecho a la propiedad intelectual cuando no está claramente fijada la cesión de dichos derechos a cierta entidad X en la que trabaje o con la que le vincule cierta relación y que sería la titular de la solicitud de marca susceptible de sufrir oposición (Así se ha visto en casos como la sentencia firme de la AP de Valencia de 23/02/2000 anulando la marca mixta nº 268.103 “PUMBY EL GATO FELIZ” por haber sido solicitada en fraude de los derechos de autor de su creador. En la OEPM se ha reconocido el derecho de autor frente a solicitudes de marca de entidades que alegaban tener autorización o ser titulares por algún tipo de cesión previa o relación, así en el expediente nº 2.857.875 sobre marca nombre de un trío musical o expediente nº 2.862.050 que incluye diseño cuya titularidad se disputan el solicitante de la marca y un tercero que trabajó para entidad que contrató con el solicitante y al que aparentemente cedió el diseño constitutivo de la marca.

4. Criterios para valorar la oposición.

Por otro lado, la lectura del artículo muestra que la clave para permitir o no el registro, a parte de lo mencionado, es 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 mas indirecta o no tan evidente “transforme”.

Con todo, si bien los casos de oposición que se presentan en base al art. 9.1.c) son escasos, siendo desde la perspectiva material casos de conflictos entre “signos” o “representaciones gráficas”, 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. No sólo porque en el art. 9.1.c) en ningún momento se hace referencia al riesgo de confusión si no porque el derecho anterior no tiene porqué tener un campo aplicativo formalmente reclamado y reconocido. En este sentido el juicio acerca de la similitud entre los signos en conflicto se puede enfocar con más garantías desde la óptica de la semejanza exigida en el ámbito de la protección de las marcas notorias y renombradas y de los diferentes perjuicios que estas pueden sufrir, ya sea en forma de perjuicio a la distintividad o de un aprovechamiento indebido de ésta.

Asimismo, puede ser de ayuda interpretar los términos reproducción, imitación o transformación teniendo en cuenta el tipo de derecho prioritario oponente. En el caso de que el derecho oponente sea un *derecho de la propiedad intelectual* ha de tenerse en cuenta que la clave es el grado de originalidad del derecho de propiedad intelectual oponente y si esta se ve imitada o reproducida por la nueva marca solicitada. Para el caso de las figuras de protección tipo *denominaciones de origen o indicaciones geográficas* la clave parece ser muy similar a la valoración sobre la similitud entre los nombres que se realiza entre marcas denominativas en conflicto, evitando aplicar sin mas el esquema del riesgo de confusión dado que no es necesario una similitud o

identidad entre los productos ligados a la d.o. oponente y el ámbito aplicativo de la marca, siendo más adecuado el esquema interpretativo de la protección de la marca renombrada del art. 8 en la medida en que la situación a evitar no es tanto la situación de riesgo de confusión como un aprovechamiento indebido o un perjuicio a la distintividad del derecho prioritario, en términos de dilución o disminución de la fuerza distintiva que ostentan las denominaciones de origen o indicaciones geográficas en razón de sus características constitutivas (vinculación a un territorio, calidad, etc...)

La prohibición de registro contenida en el art. 9. 1. d)

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 razón de ser de esta norma hay que buscarla en la aplicación del artículo 8 CUP (protección del nombre comercial unionista): “ El nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”, pero esta norma no especifica cuál sea la protección conferida por lo que su determinación habrá de guiarse por el principio del trato nacional consagrado por el párrafo 1 del art. 2 del propio Convenio, que reconoce a los súbditos unionistas el principio de trato nacional en los demás estados de la Unión de París , sin discriminación alguna.

Por lo tanto el nombre comercial de un extranjero unionista ha de recibir idéntica protección a la otorgada a los nombres comerciales nacionales sin discriminación alguna, pero siempre que cumpla con las condiciones que nuestro derecho impone a los nacionales (entre las que no figura la obligación de depósito o de registro según el artículo 8), pero sí el uso del nombre en España. Es decir, su protección será idéntica a la otorgada al nombre comercial nacional usado extrarregistralmente, y solo cuando ha sido efectivamente usado en España.

La prohibición relativa del artículo 9.1 d) LM opera cuando el derecho anterior sea un nombre comercial (art. 7 y 8 LM) o una denominación de persona jurídica (mercantil o no), siempre que exista una identidad o semejanza en la denominación solicitada y que, además, en el ámbito de actividad exista un riesgo de confusión.

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 o de la persona jurídica, o bien el conocimiento notorio de estos signos en el conjunto del territorio nacional (Marca o nombre comercial notorio art. 8.2 LM). En el artículo 9. 1.d) LM la alusión al conocimiento notorio significa que se protegen las denominaciones sociales notoriamente conocidas 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 ante los Tribunales 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 en el territorio nacional y exista riesgo de confusión en el público.

Ejemplos de resoluciones de la OEPM con referencia a este apartado:

- Marca nacional 2.786.622 ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE, concedida por ausencia de requisitos para aplicar art. 9.1.d) ante la falta de prueba del uso o notoriedad de la denominación oponente ET SYSTEMS.
- Marca nacional 2.706.795 VIVEROS HUERTO DEL CURA, no se estima de aplicación art. 9.1.d) con base en nombre comercial usado HUERTO DEL CURA por ausencia de prueba de uso o conocimiento notorio.
- Marca nacional 2.859.184 GENERTECH GENERACIÓN Y COMPRESIÓN DE GASES, denegada al estimarse de aplicación por oposición de denominación social GENERTECH S.L. cuyo uso en todo el territorio para servicios similares se considera probado.
- Marca nacional 2.578.738 SALMAR denegada al estimarse oposición por denominación social PESQUERA SALMAR LIMITADA con dimensión aplicativa similar y prueba de uso notorio.

4. ART. 10. LA MARCA DE AGENTE

El art. 10 de la Ley 17/2001 de Marcas dispone:

Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta 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.

El art. 10 es la traslación a la legislación nacional del art. 6 septies del CUP, incorporado por remisión expresa en los ADPIC, e incardinable como uno de los supuestos implícitamente recogidos en el art. 4.4.g) de la Primera Directiva de Marcas. En todos los casos se intenta poner remedio al conflicto que puede derivarse de la situación en la que el titular de una marca en cierto país acuerda con un tercero la distribución de sus productos o servicios en un país, en este caso España, en el que no tiene su marca registrada y en el que ese representante o agente del titular va a desarrollar la actividad comercial usando la marca del primero. Los avatares de la relación entre el titular de la marca en el extranjero y su agente en España pueden dar lugar a que éste registre o intente registrar la marca aquí, apropiándose así de su implantación al no estar registrada a pesar de ser conocida y cumplir sus funciones en la realidad comercial. De manera inversa, la apropiación por el agente o representante supone la merma o usurpación de los derechos del titular extranjero que se ve despojado del derecho a utilizar el signo que permitía distinguir sus productos y/o servicios en el mercado de referencia y obstaculizado en el aprovechamiento de los beneficios que le otorgaba la marca.

Análisis del artículo

1. El agente o representante.

El núcleo del artículo, como muestra su presencia en el capítulo 2º, prohibiciones relativas, es intentar poner coto a una práctica inaceptable cometida por los agentes, representantes, comisionistas o cualquier persona o profesional que, teniendo algún tipo de relación comercial con un tercero titular de una marca en un país miembro del CUP o de la Organización Mundial del Comercio, presentase en España esa marca como solicitud a su nombre. (Resolución OEPM denegando marca nº 2.005.667 SOVA confirmada por Sentencia TS C-A de 20/07/2004. Anulación de las marcas nºs 2.206.510/11 AUDIOVOX titularidad de filial en España confirmada por Sentencia de la sala Civil del TS de 29/11/2009. Resolución OEPM denegando marca nº 2 834 654 GAMA PRESTO ECO. Resolución de la OEPM sobre marca nº 2.484 989 AUSTERSCHMIDT FRISCHE BICKER denegando registro.)

Como tantas veces en el ámbito de la protección de las marcas, la clave no es tanto la definición *per se* o *nomen iuris* de los términos sino su papel efectivo en el cumplimiento de las funciones reconocidas a los signos distintivos en el mercado y la protección que merecen. Así, si bien el artículo habla de “agente o representante”, esta mención ha de tomarse de la manera menos estricta posible en el sentido de que es la actuación comercial efectiva presente, o los preparativos para ella, en nombre o en relación con un tercero, lo que va a definir al sujeto que soporta la prohibición como agente o representante. No es por tanto relevante que el nombre de la relación entre las partes en conflicto sea otro (“comisionista”, “distribuidor”, “franquiciado”, “licenciatarario”...) cuanto que hayan contactos y relaciones suficientes para mostrar el interés en ser representante comercial de ese titular en España o se muestre que haya habido real y efectiva actividad de comercialización de bienes o servicios provenientes de un tercero titular de marca en un país miembro del CUP o de la OMC, incluso aunque la relación ya se haya finalizado pero sea razonable un deber de fidelidad. (Sentencia de 11/04/2005 de AP Granada sobre titularidad de marca nº 2.372.445 BIOALGEEN, confirmando cambio titularidad en contra de distribuidor en exclusiva).

Es razonable considerar que se quedarían fuera del concepto de “agente o representante” figuras tales como los subordinados en una relación laboral o los socios o comuneros en los diferentes tipos de asociaciones o sociedades posibles, frente a los que se aplicarían las previsiones generales y/o específicas sobre conflictos en casos de titularidad de marcas y el régimen de las acciones reivindicatorias (Resolución de la OEPM en marca nº 2 569 110 MACHOS que no acepta aplicación art. 10 a conflicto sobre interpretación contrato de propiedad intelectual y marca solicitada por un tercero en España aparentemente conectado con uno de los firmantes de contrato). Asimismo también estarían fuera el cliente o comprador ocasional.

Por el contrario, es plenamente aplicable el artículo a los casos en que una tercera persona, a raíz de una adquisición con causa en el “agente usurpador” presente la solicitud de marca o la adquiera durante la tramitación, incluso aunque hubiese obrado de buena fe.(TS en sentencia de 20/07/2004 sobre marca nº 2.005.667 SOVA o sentencia de AP de Madrid de 6/11/2000 sobre marcas 987507/8 BEUCHAT). Asimismo sería aplicable frente al supuesto de quien alegue que la inscribe para evitar infracciones por terceros, p.ej. aduciendo que es licenciataria en exclusiva o aspira a serlo (Sentencia de 30/03/2005 de AP Navarra sobre cambio titularidad de marcas Graham Web obtenidas por persona ligada a empresa que está en negociaciones para ser distribuidor).

2. El titular de la marca.

La ley señala expresamente que el tercero, persona física o jurídica, al que se dispensa la protección y podrá hacer valer este artículo frente a una solicitud de marca es aquel que es titular de una marca anterior en un país que pertenezca a los firmantes del Convenio de la Unión de París o sea miembro de la Organización Mundial del Comercio.

El artículo exige al tercero que sea titular de una marca, no únicamente licenciataria o figura asimilable a esta. Dentro del concepto de marca aquí referido ha de entenderse que se incluye a la marca nacional o internacional con vigencia en el país de referencia, quedando excluida la

marca comunitaria al ser equiparable a la marca española a estos efectos. También sería razonable considerar que la mera solicitud de una marca en un tercer país puede permitir hacer entrar en juego este artículo si bien en este caso cabe que la Oficina suspenda el procedimiento de oposición en aplicación del art. 26 a) hasta que se determine si se ha concedido la marca extranjera de quien reclama protección ante la actuación del agente.

Por otro lado, a la hora de considerar la marca extranjera susceptible de protección y la nueva solicitud, en tanto que signos ligados a un campo aplicativo, no es lógico esperar ni exigir una identidad estricta en ambos aspectos, sino aplicar los criterios y posibilidades presentes en el art 6.1 permitiendo el juego de todas las posibilidades presentes en este artículo. (Denegación de la marca nº 2.443.657 LISABRIL M17 por la OEPM ante existencia de marca francesa prioritaria y similar. Anulación por Sentencia de AP Barcelona de 20/07/2007 de marca nº 1.618.071 ARGILETZ SAKAI S.A BARCELONA, a pesar de ciertas diferencias en signos y productos)

Nada obsta a la posibilidad de considerar dentro del concepto de marca comentado el supuesto de marcas notorias usadas en el país de referencia, en aplicación del art. 6.2.d), siempre que tengan protección garantizada en país de origen, sin perjuicio de la dificultad a la hora de valorar las pruebas de su existencia y delimitación como signo y ámbito de aplicación al que se ligan.

3. La ausencia del consentimiento por el titular.

El artículo dispone que la ausencia de consentimiento del titular es uno de los elementos claves que invalida el la actuación del solicitante que pretende inscribir la marca a su nombre.

A la hora de determinar si hay o no consentimiento por el titular o ausencia de él habrá que estar a las pruebas presentadas por las partes sobre qué tipo de relación se ha establecido entre ellas (contenido de los contratos y cláusulas relativas a la existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial) o las comunicaciones mas o menos formales habidas relativas a la relación y a esos derechos. El examen de todo ello ha de

realizarse con base en deber de buena fe que se presupone presente en todo tipo de contratos, guía en la ejecución e interpretación de éstos y las relaciones entre las partes.

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 las dudas respecto a si hubo o no consentimiento la mera presentación de una oposición contra la solicitud rechazando el consentimiento o el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con la ley de Marcas contra la mencionada solicitud es una expresión clara de la falta de aquel. Por otro lado, el mero silencio por el titular no equivale al consentimiento, siendo necesario una prueba expresa y positiva de la existencia de consentimiento o, si se quiere hacer valer un consentimiento tácito, pruebas de suficiente entidad en este sentido que permitan asumir que el titular ha renunciado a su derecho de exclusiva, situación equivalente a otorgar consentimiento (Sentencia de AP de Barcelona de 8/04/2005 citando Sentencia del TJCE de 20/11/2001 en casos C-414 y 416/99 sobre interpretación del concepto “consentimiento del titular” en el ámbito de Primera Directiva de Marcas).

4. La causa justificativa.

El artículo 10 comienza con la referencia expresa a la hipotética existencia de una justificación para la actuación del representante o agente que ha solicitado una marca de tercero como condición para la no aplicación del artículo.

La redacción parece apuntar a que se parte de una ausencia de justificación general para la actuación del agente salvo que presente la validación concreta de sus actos. Así, de manera idéntica al requisito del consentimiento, con el que este requisito se solapa, corresponde al solicitante mostrar que hay una causa justificativa para su actuación descargando al oponente de mostrar que no existe.

Desde esta perspectiva, ante la oposición por parte del titular recae sobre el “representante-solicitante” la prueba de que aquel le permitió el registro de su marca en España (p.ej. aparece expresamente así en el contrato de relación o en la documentación de las comunicaciones que se han cruzado) o mostró una negligencia clara respecto al registro por si mismo (caso de mostrar al solicitante-agente que la abandona o no está interesado en adquirir un registro para España).

Sería bastante cuestionable que el solicitante-representante solicitase la marca alegando algún hipotético perjuicio económico ante la ausencia de acción del titular (pej. alegando que es distribuidor en exclusiva) o que se están dañando las funciones de la marca. En estos casos el representante podría acudir a las cláusulas generales de ejecución de los contratos relativas a las reclamaciones por daños y perjuicios con el objeto de intentar resarcirse de los perjuicios que considera se le están ocasionando por la inacción del titular, pero no acudir sin más al registro de la marca utilizada.

Conclusión

Una de las dificultades a la hora de valorar estos casos suele ser la existencia de abundante documentación comercial ligada a la relación entre las partes en conflicto, documentación que puede ser relativa a las comunicaciones mas o menos formales entre estas o al acuerdo expreso en forma de contratos sobre cómo se van a regir las relaciones entre ellos. Esto complica la valoración del asunto al entrarse en una dimensión contradictoria en la que es difícil determinar la “objetividad” o contenido de la relación si bien no puede olvidarse que las relaciones comerciales, y los contratos o acuerdo derivados de ellas, se presuponen presididas por el principio de la buena fe (Art. 7.1 Código civil) y de la diligencia exigible a los profesionales en el ejercicio de sus actividades.

Por otra parte, si existe una insuficiencia en la prueba o evidencia de la relación entre las partes, que incline la balanza a favor del solicitante, la concesión de la nueva solicitud de marca supuestamente presentada por agente no autorizado no impide al perjudicado la interposición de acciones reivindicatorias o de nulidad ante los tribunales oportunos, sede con

mejores instrumentos legales para valorar todas las circunstancias de hecho del caso y que no pudieron ser tenidas en cuenta o valoradas adecuadamente en los procedimientos administrativos, más aun cuando, si se prueba la existencia de mala fe por el solicitante, la acción de nulidad es imprescriptible (Sentencia TS de 22/11/2001 sobre anulación de marcas "ORIENT").