
DERECHO MERCANTIL

Formulario 5/2003

ESCRITO DE OPOSICIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Rubén PÉREZ BAILE

FORMULARIO QUE SE PROPONE

AL SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Don, Letrado del Colegio de Abogados de (n.º colegio), en nombre y representación de la mercantil (o persona física), con domicilio a efectos de notificaciones en, C.P. de, teléfono, como mejor proceda en derecho comparece y, DICE:

Que en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha de 00 de de 2003, aparece publicada la solicitud del expediente Marca Nacional 2.500.001, cuya especificación de número, clase, solicitante y actividades o productos que pretende amparar se impugnan.

Que según consta en los archivos y antecedentes de la OEPM, la mercantil **es titular del registro de la marca 0.000.001 (concedida y en vigor).**

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 y 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se interpone, en plazo y forma, el escrito de OPOSICIÓN, en base a las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERO. Prohibición de inscribir denominaciones ya registradas.

El **artículo 6.º LM** examina dos aspectos distintos: en su apartado 1, la determinación del criterio de la compatibilidad del signo con marcas anteriores (concepto de identidad y semejanza) y, en el apartado 2, la calificación de marcas anteriores (qué marcas son consideradas con anterioridad a efectos de generar la correspondiente prohibición relativa).

No puede registrarse una marca que esté en conflicto con solicitudes anteriores, siempre que éstas lleguen a concederse [art. 6.º 2 c) LM].

«Capítulo III. Prohibiciones relativas.

Artículo 6.º *Marcas anteriores.*

1. 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 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.

2. Por marcas anteriores se entenderán a los efectos del apartado 1:

- a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.
- b) ...
- c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.»

En este sentido cabe exponer que por el mero hecho de solicitar la inscripción de la marca con anterioridad, la mercantil tiene un derecho de prioridad que le reconoce la propia Ley 17/2001, en aplicación de los artículos 11 y 14 LM.

Concretamente, las solicitudes de marca contempladas en la letra a) y en la letra b) del artículo 6.º 2 LM tienen la consideración de anterioridades sometidas a la conditio iuris de que lleguen a concederse [art. 6.º 2 c) LM].

En definitiva, mi representada,

, etc.

Por último, indicar que el **derecho de prioridad de quien inscribe primero**, viene reconocido en nuestra doctrina jurisprudencial de manera clara e inequívoca. Entre ellas, Sentencia del Tribunal

Supremo, de 22 de febrero de 1984, de 11 de julio y 13 de febrero de 1987, de 05 de junio de 1992, entre otras muchas.

*«También es constante y uniforme la jurisprudencia que dice, que la Ley no crea la propiedad industrial, limitándose su función a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención del uso del registro según los casos; asimismo tiene declarado que, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra semejante a ella, nunca puede alegar, frente al titular de la primitiva, un derecho de preferencia del que carece, **ya que el derecho debe proteger el derecho de quien primeramente inscribió.**»*

SEGUNDO. Identidad de los signos impugnados.

El artículo 6.º 1 b) LM constituye el segundo supuesto de colisión de la marca enjuiciada con marcas anteriores.

La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El concepto de semejanza es el concepto clave en este caso concreto. La Ley alude a la semejanza de signos. Así, pues, un primer nivel de comparación se produce respecto de los signos.

La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual. Esta triple especificación de concepto de semejanza aun cuando no viene recogida textualmente en la nueva Ley de Marcas, sí se sobreentiende.

Si bien, la semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, la semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen.

De la presente comparación,
.....
.....
....., etc.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª de lo Contencioso) de fecha de 18 de junio de 1993, en su fundamento de derecho segundo, dice:

«El registro de las marcas cumple la doble finalidad de proteger la inventiva y el prestigio o crédito ganado por la marca prioritaria y los intereses del consumidor medio cuando adquiere el producto que desea por sus cualidades o crédito, distinguido por la marca que lo señala. Los artículos 118 y 124.1 (EPI) se refieren a estas condiciones **al prohibir el artículo 124 el acceso al RPI de marcas de denominación similar** o que no distingue suficientemente los productos en el mercado.»

TERCERO. Aprovechamiento indebido de otros signos.

El artículo 9.º 1 LM supone el tercer supuesto de colisión de la marca enjuiciada con marcas anteriores.

«Artículo 9.º *Otros derechos anteriores.*

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

...

d) 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.º y 7.º.»

Es meridianamente claro

, etc.

CUARTO. Productos o servicios reivindicados (riesgo de confusión o asociación).

Dada la identidad de los signos distintivos carece de trascendencia la diferencia o similitud de los productos o servicios, ya que la diferencia de productos, sólo actúa respecto de la semejanza en calidad de circunstancias para modular su alcance.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª de lo Contencioso), de fecha de 17 de diciembre de 1993, («Laboratorios FHER, S.A.» y «FHER, S.A.») en su fundamento de derecho segundo, dice:

«3.º **Y, desde luego, esos riesgos** (riesgos de error o confusión en el mercado) **no se excluyen por el diverso campo aplicativo de las marcas enfrentadas** -a saber, servicios de publicaciones la pretendida n.º ... (FHER, S.A.), y productos farmacéuticos, productos químicos, sales fosfatadas, vitaminas naturales, etc., las marcas oponentes n.º ... (Laboratorios FHER, S.A.)-, **porque esa identidad en los vocablos fundamentales de los signos enfrentados puede originar riesgos de confusión sobre la procedencia de los respectivos productos, pues es frecuente que entidades mercantiles diversifiquen su actuación mercantil dedicándose a distintos servicios o productos.**»

De ello se deriva que

, etc.

Por todo ello,

SOLICITO A V.S. que tenga por recibido el presente escrito de OPOSICIÓN, se sirva admitirlo y de conformidad con la legislación vigente, ACUERDE: Estimar el derecho de mi representado, la mercantil, para impugnar la marca española n.º 2.500.001 y, RESUELVA: Dictar resolución administrativa por la que se deniegue la solicitud de marca n.º 2.500.001 «.....» solicitada por, por considerar de aplicación la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.º y 9.º de la nueva Ley 17/2001, de Marcas.

..... a de de 2003