



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultad de Economía y Empresa

Master de Banca y Finanzas

DERECHO DE MARCAS

- Aplicación al entorno financiero -



Alumno: David Rodríguez Lorenzo

Tutor: Rafael García Pérez

Año de presentación: 2011



ÍNDICE

RESUMEN.....	1
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	2
CAPÍTULO II: NOCIONES FUNDAMENTALES & CONCEPTO DE MARCA Y FIGURAS AFINES	7
La Marca.....	8
La Marca notoria y renombrada.....	12
Marcas colectivas.....	14
Marcas de garantía	15
Denominación Social	15
El Nombre Comercial	16
Rótulo del establecimiento	18
Nombres de Dominio	18
CAPÍTULO III: FUNCIONES DE LA MARCA	20
1. Indicación de procedencia empresarial.....	20
2. Función indicadora de calidad.....	22
3. Función publicitaria o atractiva.....	23
4. Función condensadora o catalizadora del goodwill	24
5. Función comunicativa.....	25
CAPÍTULO IV: CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS	28
1. Por su topografía o configuración.....	28
1.1. Marcas denominativas.....	28
1.2. Marcas gráficas	29
1.3. Marcas tridimensionales.....	30
1.4. Marcas mixtas	31
1.5. Marcas sonoras.....	31
1.6. Marcas Olfativas	32
2. Marcas de fábrica, de comercio y de servicio.....	33
CAPÍTULO V: PROHIBICIONES DE REGISTRO	34
Prohibiciones Absolutas	34
Prohibiciones Relativas	45
CAPÍTULO VI: EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN	49



RIESGO DE CONFUSIÓN	49
Pautas para determinar la similitud de los productos o servicios	51
Los factores secundarios de diferenciación	54
RIESGO DE ASOCIACIÓN	56
CAPÍTULO VII: PAUTAS PARA LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS	58
Comparación de las marcas denominativas simples	59
Comparación de las denominaciones en el plano conceptual	59
Comparación de las denominaciones en el plano fonético	60
Comparación de las marcas denominativas complejas	61
Comparación de las marcas gráficas	63
Comparación de las marcas puramente gráficas	64
Comparación de las marcas figurativas	65
Comparación de las marcas gráficas con las marcas denominativas	66
Comparación de las marcas mixtas	66
CAPÍTULO VIII: ACCIONES	69
CAPÍTULO IX: BANKIA, UNA NUEVA MARCA	71
El caso Rankia contra Bankia	75
El caso Bankoa contra Bankia	79
CAPÍTULO X: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO	81
Sentencia N°1: “Caja de Ahorros de la Inmaculada, SA” frente a “Corporación Alimentaria Ibérica, SA CAI”	82
Sentencia N°2: “Cajero 24 Horas, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia” frente a “Cajero 24 Horas Banco de Vizcaya”	84
Sentencia N°3: Denegación de la marca “Caja de Ahorros de León y Castilla”	85
Sentencia N°4: Denegación de la marca “Caja de Ahorros de España”	87
Sentencia N°5: Denegación de la marca “Caja Principal de Ahorros”	90
Sentencia N°6: “Segurcaja” frente a “Segur Caixa”	91
Sentencia N°7: Recurso deducido por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras contra la OEPM por el registro de otras marcas	93
CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFÍA	102



RESUMEN

Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

Con este trabajo, se pretende explicar cuáles son las características que deben poseer las marcas para ser admitidas a registro y que no choquen con los intereses de terceros, es decir, con marcas anteriormente registradas, así como las pautas que deben seguirse para la comparación de marcas confrontadas, su protección y correcta utilización.

Los ejemplos que veremos estarán siempre orientados hacia las marcas de entidades del sistema financiero español, salvo en casos puntuales en los que no será posible. Mostraremos a modo de ejemplo sentencias del Tribunal Supremo (En adelante TS) y analizaremos el problema existente de la recién creada Bankia, con el anteriormente registrado portal especializado en finanzas e inversiones, llamado Rankia, ambas marcas amparadas dentro de la misma clase.



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La marca constituye probablemente el más antiguo bien de propiedad industrial y mediante el uso de marcas los fabricantes y artesanos, desde hace miles de años, vienen distinguiendo sus productos de otros similares presentes en el mercado. Se han convertido en un importante fenómeno económico en las últimas décadas. Hoy en día la sociedad consumista y el mundo globalizado en el que vivimos no podrían comprenderse sin entender el papel que juegan las marcas.¹

Las marcas, como signos distintivos por excelencia, constituyen instrumentos imprescindibles en el desarrollo empresarial y especial mecanismo de protección de los consumidores, al tener como principal objetivo indicar el origen de los productos o servicios.

Constituyen por otro lado, el principal instrumento publicitario de una empresa. La elección de la misma no sólo debe obedecer a criterios estéticos y mercado-técnicos, sino que debemos someterla a un exhaustivo control jurídico si pretendemos que la misma goce de la protección que otorga la ley.²

También funcionan como las tarjetas de visita del empresario, su escaparate en el mundo de la oferta y la demanda. Es capaz de generar expectativas de consumo de los productos que distingue, a través de la identificación de su origen empresarial y

¹ Vid. Ruipérez de Azcárate, Clara, *El carácter distintivo de las marcas*, Reus, Madrid, 2008, p. 25.

² Vid. Martínez Gutiérrez, Ángel, *Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdisciplinar*, LA LEY, Madrid, 2009, p.95.



diferenciándolos de análogos o similares que también se ofertan en el mercado.³ Los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento le siguen en importancia.⁴

El rasgo principal de la protección jurídica de las marcas es prevenir el empleo simultáneo de la misma marca u otra similar susceptible de producir confusión, por una empresa distinta de la titular del signo distintivo y respecto a bienes o servicios iguales o similares. Esta protección jurídica está fundada en los diversos intereses que concurren en torno al uso de estos signos distintivos, todos ellos dignos de tutela, como son: los intereses de la empresa titular, los intereses de los consumidores y en último lugar, el interés público o del propio mercado.⁵

La regulación de estos signos distintivos es llevada a cabo por el Derecho de Marcas Español, que está hoy constituido de modo principal por la normativa contenida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta Ley entró en vigor el 31 de julio de 2002 conforme a lo dispuesto en su disposición final tercera y vino a sustituir a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre⁶.

³ Vid. Ruipérez de Azcárate, Clara, *El carácter distintivo de las marcas*, Reus, Madrid, 2008, p. 26.

⁴ Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000, p. 7.

⁵ Fernández Masiá, Enrique., “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, núm. 2, 2001, junio, p. 3.

⁶ La cual, a su vez, sustituía al antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, que como veremos, se aplica a algunas de las sentencias que pondremos a modo de ejemplo por su anterioridad a esta Ley.



Estas se registran en relación con productos y servicios, y para facilitar la labor administrativa, se han agrupado en 45 clases diferentes a efectos del Registro de Marcas. Una solicitud de marca puede comprender tantas clases como desee el solicitante; a su vez, cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios relacionados entre sí.

A pesar de que todo lo que se explicará en adelante sea aplicable en general al mundo de las marcas,⁷ intentaremos centrarnos siempre que sea posible, en marcas del sistema financiero español.

Para introducir este tema, diremos que⁸ el negocio bancario clásico consistía en guardar fondos ajenos en forma de depósito y realizar las denominadas operaciones de activo. La diferencia entre intereses cobrados por operaciones de activo e intereses pagados por operaciones de pasivo constituye el pilar básico de los ingresos de la banca.

El sistema bancario español (tanto cajas como bancos) ha encontrado en la prestación de servicios financieros una parte de su negocio. Los pequeños clientes, que tenían poco poder de negociación frente a los grandes bancos, demandaban más servicios financieros, de lo cual se beneficiaron las cajas de ahorro.

El sistema financiero no solo engloba a los bancos y cajas de ahorro, sino que también incluye otras entidades de crédito, depósito y prestación de servicios financieros, como

⁷ Hemos pasado por alto, y considerados no relevantes, algunos puntos del derecho de marcas que no tenían aplicación en el mundo financiero, como por ejemplo la prohibición absoluta de registro del art. 5.1 h); protección adicional para los vinos y bebidas espirituosas.

⁸ Salcines Cristal, José Venancio, *Sistema Financiero Español; Una visión panorámica. 2ª Edición*, Netlibro, A Coruña, 2009, p 157.



pueden ser: las cooperativas de crédito y cajas rurales, establecimientos de factoring y arrendamiento financiero, sociedades de inversión, seguros, etc. La característica común a todas ellas es el servicio que se nos ofrece: la financiación, todas ellas con sus diferentes matices.

Al ser un servicio lo que se nos ofrece, lo que buscará el consumidor es una alta rentabilidad a un bajo coste, un sistema de pagos flexible, pocas comisiones, transparencia en todas las operaciones que se realizan, y lo más importante: una buena atención al cliente.

Cierto es que en numerosas ocasiones, la elección de una entidad u otra para realizar operaciones no depende de la buena reputación de su marca. Los clientes escogerán aquellas que les ofrezcan mejor rentabilidad, menor coste y garantice sus activos; pero muchas veces, esto no depende de la propia entidad. Cuando hablamos del sector financiero, estamos hablando de un sector totalmente influido por muchos agentes externos, subidas y bajadas de tipos de interés interbancarios, medidas para el crecimiento de la solvencia internacional, como podría ser la disminución de la remuneración de pasivo y una crisis financiera como la que estamos viviendo actualmente.

Por lo general, a la hora de elegir un banco o caja de ahorros como la de mejor valoración global, los consumidores particulares tendrán más en cuenta atributos relacionados con el trato al cliente, frente al resto de dimensiones de comportamiento corporativo. Por otro lado, a la hora de elegir un banco o caja, las empresas tendrán más en cuenta atributos de carácter racional frente al resto de dimensiones de



comportamiento corporativo. A su vez, para los particulares, el valor de marca de las cajas será mayor que el de los bancos, y al contrario para las empresas.⁹

La crisis financiera en general, y en concreto las noticias negativas en relación con la viabilidad de las cajas de ahorro, han provocado que crezca la preferencia por parte de los clientes por instituciones financieras grandes, fuertes y de gran solvencia, lo que genera una decantación hacia las dos grandes instituciones españolas que poseen estas características, como son el Santander y el BBVA.

La desconfianza hacia el sector, hace que posicionamientos alternativos de marcas financieras que en otro momento fueron diferenciales y atractivos para clientes pierdan relevancia. Asimismo observamos que los aspectos más tradicionales que pueden componer la propuesta de una marca bancaria adquieren mayor importancia, es decir, los clientes se sienten inseguros y buscan básicamente una institución financiera que no vaya a tener problemas y que pueda garantizar los activos de sus clientes.

⁹ Vid. García de los Salmones Sánchez, M. M., "Análisis del valor de marca de las entidades financieras: El efecto Halo y el modelo de elección discreta", *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la empresa*, Vol. 15, N° 2, 2009, pp. 25-42, p. 27.



CAPÍTULO II: NOCIONES FUNDAMENTALES & CONCEPTO DE MARCA Y FIGURAS AFINES

Proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual es de importancia vital en el mundo empresarial.

Por regla general, para que una marca española atribuya a su titular un derecho exclusivo tiene que estar registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM)¹⁰; por ello podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. No obstante, no es obligatorio registrar ninguna de las modalidades (marca y nombre comercial), salvo la denominación social, en el caso de que la empresa sea una sociedad. En el caso de los empresarios individuales (lo que se suele conocer como autónomos) no existe obligación de registro de ninguna de las modalidades.

La duración de la protección que otorga la Ley a todos los signos distintivos es de 10 años a partir de la fecha de depósito de la solicitud, prorrogable sucesiva e indefinidamente.¹¹ Si en el plazo de cinco años, desde su concesión, la marca no hubiera

¹⁰ Vid. Art. 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas. Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, José Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 102.

¹¹ Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000, p. 8. – Vid. Art. 31 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada, o si su uso se hubiera interrumpido durante cinco años, la marca quedará sometida a sanción, a menos que existan causas justificantes de la falta de uso.¹² Ésta, se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.¹³

Diremos también, que un empresario puede utilizar un mismo signo distintivo como marca, nombre comercial y rótulo de su establecimiento, así como una misma denominación puede coincidir en todas o algunas de las modalidades de protección, con la particularidad de las denominaciones sociales, donde obligatoriamente debe añadirse el tipo de sociedad (SL, SA, etc.). Por otra parte, para la protección a través del registro deberá tramitarse siguiendo su modalidad correspondiente, es decir, separada e individualmente conforme a los requisitos de su propia modalidad.¹⁴

También una misma empresa puede tener varias marcas, dominios, nombres comerciales, etc. Salvo la denominación social, que es única.

La Marca

El art. 4 de la nueva Ley de Marcas¹⁵ (En adelante, LM) define a la marca como “*todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra.*”

¹² Art. 39 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹³ Art. 39.3 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁴ Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000, p. 7.

¹⁵ Art. 4, Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



En la actualidad, se ha modificado el concepto de marca, haciendo alusión a “*todo signo susceptible de representación gráfica*”, referencia que no figuraba en la antigua LM de 1988. También se hace referencia al concepto de “*empresa*” sustituyendo al de “*persona*” de la antigua LM de 1988.¹⁶ La presencia del término “*empresa*” no implica excluir a las personas individuales o a otro tipo de personas jurídicas, a las que usualmente no se considera empresas.

La marca es un bien inmaterial, es decir, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en algo tangible para ser percibido por los sentidos, pudiendo además ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.¹⁷

Muchos bienes inmateriales poseen una fisonomía definida; por ejemplo, una invención es una serie de reglas, por medio de las cuales se aplican las fuerzas de la naturaleza a la satisfacción de las necesidades humanas o por ejemplo, una obra literaria, la cual está constituida por un conjunto de ideas expresadas bajo forma lingüística.¹⁸

Si queremos dotar a la marca de perfiles definidos dentro de la familia de los bienes inmateriales, podríamos afirmar que la marca es un signo. Y, efectivamente, a primera vista la marca se nos aparece como un signo denominativo, gráfico o mixto¹⁹. Para que

¹⁶ Vid. Jiménez Sánchez, Guillermo J., *Derecho Mercantil I. 13ª edición*, Book Print Digital Botánica, Barcelona, 2009, p. 754.

¹⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 25.

¹⁸ Idem, p. 25.

¹⁹ Definiciones que veremos en capítulos posteriores más detalladamente.



se convierta en un bien tangible, es preciso que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las expresiones publicitarias.²⁰

A diferencia de lo que ocurre con las patentes, el titular de una marca no posee un señorío absoluto sobre el signo en sí mismo considerado. El señorío del titular de la marca recae sobre el signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios y solo puede impedir que el signo correspondiente se reproduzca en unión con productos o servicios pertenecientes a esa clase. Quiere esto decir que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios.²¹ Prueba de ello es que, por lo general, sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos empresarios) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada con respecto a una clase distinta de productos o servicios. Para saber de que estamos hablando, pondremos el ejemplo de la marca “Artiach”, que por un lado es una conocida marca de galletas, y por otro, es marca de botas para montaña.

Si nos limitáramos a decir que la marca es la unión entre un signo y un producto, estaríamos equivocados. Una marca requiere de un componente más, un ingrediente psicológico; como señala Fernández-Nóvoa:

“La unión entre signo y producto es obra del empresario, pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor: el origen empresarial, las

²⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 26.

²¹ *Idem*, p. 27.



características y nivel de calidad y el goodwill o buena fama del producto portador de la marca.”²²

Por ejemplo, cuando se lanzó “Bankia” hace pocos meses, esta era tan solo un signo, ya que el consumidor todavía no la había relacionado con ningún concepto, ni con una determinada calidad, etc. Pero poco a poco se le van atribuyendo unos determinados conceptos tanto positivos como negativos; un concepto positivo sería que se trata de una de las entidades más fuertes del país en este momento, con un gran número de activos; como conceptos negativos, ya han sido muchas las voces que se han quejado por sus altas comisiones.

Para otorgar a un signo de protección jurídica es suficiente que el signo posea capacidad distintiva con respecto a una clase de productos o servicios. El carácter distintivo de un signo es la aptitud que el mismo debe tener para distinguir los productos o servicios que identifica, respecto del resto de bienes o servicios similares o análogos que se ofertan en el mercado.²³ Pero en muchas ocasiones, la marca esta constituida por palabras del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos de una clase diferente. Ni la novedad ni la originalidad son, por tanto, requisitos de la marca; el único requisito exigible es el carácter distintivo del signo.

En resumen, podríamos decir que la marca surge por consecuencia de un proceso en el que intervienen tanto el empresario, como el público de consumidores.

²² Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 26.

²³ Vid. Ruipérez de Azcárate, Clara., *El carácter distintivo de las marcas*, Reus, Madrid, 2008, p. 54.



Según nuestra LM, pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, cifras, formas tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su presentación) y las sonoras.²⁴

La Marca notoria y renombrada

Por marca notoria se entiende aquella que es conocida por la mayor parte del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella²⁵, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión. Una definición más clara es la que propone el profesor Manuel Areán Lalín, para quién la marca notoria es "*(...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación a los cuales la marca es usada*".²⁶ Debemos hacer dos puntualizaciones: la primera de ellas es que lo simplemente conocido no tiene porque ser notorio, y en segundo lugar, la notoriedad de una marca también se puede deber a la mala calidad de los productos que ampara.

Cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ella, nos encontramos con las marcas

²⁴ Art. 4.2., Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

²⁵ Camacho G., Ricardo A., "La marca notoria". Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT). Artículo Diciembre 2003, p. 1.

Vid. A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto de., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Constitución y Leyes, S.A., Madrid, 2004, p. 59.

²⁶ Areán Lalín, Manuel, "Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas", en *Estudios de derecho mercantil, en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont Tomo I*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp.175-189, p. 180.



renombradas²⁷, las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general, y se asocian con una buena calidad del producto o servicio en que se emplea la marca; en otras palabras, son aquellas que son conocidas con independencia de los productos a los que se aplique.

Sin embargo, ambos conceptos no se vinculan en la definición legal al prestigio, a la estima y al buen crédito, cuyos valores sí aparecen ligados al concepto gramatical de la reputación y del renombre. En muchas ocasiones, la expresión marca renombrada se aplica, no tanto a la marca con un alto grado de conocimiento y notoriedad, sino a la marca de alto valor simbólico; a la marca que, entre quienes la conocen (que puede ser un reducido sector de los consumidores), goza de prestigio excepcional por la calidad de los productos o servicios que distingue.²⁸

Según un estudio realizado por la Universidad Carlos III, Banco Santander²⁹ es una de las marcas españolas más conocidas a nivel internacional; esta cuenta con la marca financiera con mayor revalorización en el último año, convirtiéndose en la tercera más valiosa a nivel mundial y líder entre las entidades de banca minorista, por lo tanto goza

²⁷ A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto de., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Constitución y Leyes, S.A., Madrid, 2004, p. 59.

²⁸ *Idem*, p. 59.

²⁹ <http://www.noticiascadadia.com/noticia/12036-zara-santander-mango-y-real-madrid-marcas-espanolas-mas-conocidas-en-el-exterior/>



de un alto grado de renombre. Un ejemplo de marca notoria en nuestro país es el caso de BBVA.³⁰

Podemos citar aquí el caso de Citibank y Citicorp, que se opuso a la concesión de la marca CITIGLOBAL.NET para servicios de la clase 42 del Nomenclátor internacional, acordando en consecuencia su denegación debido a la presencia del vocablo CITI, digno de especial protección por su evidente notoriedad y prestigio dentro del sector de mercado en el que opera. Se incurría así en el art. 13, c) de la Ley 32/1988 que prohíbe registrar como marcas: *“Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados”*.³¹



Marcas colectivas

Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del art. 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas³².

Solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de derecho público.

³⁰ A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto de., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Constitución y Leyes, S.A., Madrid, 2004, p. 149. En mi opinión ha trascendido a marca renombrada.

³¹ Idem, p. 133.

³² Vid. Art. 62.1. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



No obstante, como se dispone en el art. 5.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.³³

Marcas de garantía

Se entiende por marcas de garantía³⁴ todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el art. 4, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica, cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación de servicio. Estas marcas tienen la necesidad de diferenciar un producto de alta calidad del resto de la oferta del sector existente en el mercado.

A continuación, haremos mención a otros conceptos, igual de importantes que la marca, cada uno con sus diferentes matices, como puede ser el de nombre de la compañía, nombre comercial o el propio rótulo del establecimiento.

Denominación Social

Es muy importante no confundir el concepto de marca o de nombre comercial con la denominación social. Las denominaciones sociales son los nombres de las sociedades, dando a estas únicas y exclusivas denominaciones en la totalidad del territorio nacional. Éstas, deben de contener obligatoriamente al final de la denominación, el tipo de sociedad (SL, SA, etc.).

³³ Vid. Art. 62.1. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

³⁴ Vid. Art. 68. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



Por ejemplo, Caixagalicia ha tenido desde su fundación varias denominaciones sociales, siendo la última de ellas (modificada el 26 de abril del 2011): *CXG CORPORACION NOVACAIXAGALICIA, S.A.*

Otro ejemplo es el caso de *SOLUCIONES INTERACTIVAS S.L.* que utiliza como marca la denominación “Rankia”.

Conocer la diferencia entre denominación social y marca es importante, ya que sus regímenes jurídicos son diferentes. El TS establece que la denominación social posterior que se confunde con un nombre comercial o una marca registrados anteriormente tiene que ser modificada y condena por lo tanto a la modificación de la denominación social correspondiente.³⁵

El Nombre Comercial

Según el art. 87 de la LM, se entiende por nombre comercial “*todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares*”.³⁶

La solicitud de registro de nombre comercial deberá especificar la actividad empresarial que pretende distinguirse con el nombre solicitado y acompañar la correspondiente alta

³⁵ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, José Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 89.

³⁶ Vid. Art. 87. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



de licencia fiscal en dicha actividad.³⁷ Si se desea disfrutar del mismo nombre como marca deberá procederse a su registro separadamente.

La diferencia entre ambas modalidades de signos³⁸, marcas y nombres comerciales, se encuentra básicamente en el objeto de la identificación. Mientras que los nombres comerciales designan las empresas distinguiéndolas de otras del mismo sector, las marcas distinguen los productos o servicios que ofrecen esas empresas. Además, en tanto que el nombre comercial individualiza a la empresa en el ejercicio de su actividad, la marca de servicio identifica el resultado de esa actividad. Ahora, dado que nuestro sistema legal define nombre comercial como el signo que distingue la actividad de la empresa y dado que el servicio es actividad, deviene dificultosa la diferenciación en el plano conceptual. Como expresan Elzaburu y Gómez Montero³⁹ “*las diferencias entre nombre comercial y marca no son en absoluto nítidas*”.

Esta diferencia resulta más difícil en las marcas de servicio, que son las que aparecen recogidas a modo de ejemplo en esta tesis. Dada la inmaterialidad de la entidad identificada, la marca se utiliza básicamente con fines publicitarios, sobre papeles, objetos relativos al servicio o cartelería, siendo idéntica la forma de materializar el nombre comercial. Bercovitz señala que hoy no tiene sentido mantener la institución del nombre comercial, ya que sus funciones pueden ser desempeñadas por marcas de servicio; además, el nombre comercial identifica actividades empresariales que no son

³⁷ Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000, p. 10.

³⁸ Vid. Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 308 & 309.

³⁹ Idem, p. 309.



más que servicios.⁴⁰ Este no necesariamente debe de coincidir con la denominación social de la empresa.

Rótulo del establecimiento

En cuanto al rótulo del establecimiento, se entiende el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares⁴¹ Permite proteger la denominación o signos distintivos que aparecen en los rótulos que suelen presentarse a la entrada de establecimientos comerciales, empresas, etc. La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento⁴², dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal.⁴³

Nombres de Dominio

Como novedad, en materia de registro y protección de marcas, originado por la expansión de la navegación virtual, debemos mencionar la protección que merecen los nombres de dominio en Internet, como formas o expresiones que identifican actividades, servicios, personas físicas o jurídicas en el ámbito virtual, es decir, en un espacio sin

⁴⁰ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, Jose Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 84.

⁴¹ Siguiendo el art. 82 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre, de 1988; a pesar de ser una ley desfasada, esta definición continua siendo válida.

⁴² Al contrario que ocurría en la Ley de Marcas, de 10 de noviembre, de 1988.

⁴³ Exposición de motivos, Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



fronteras territoriales, a diferencia de los signos tradicionales.⁴⁴ El registro de nombres de dominio se encuentra sometido a una serie de condiciones legales previstas en los correspondientes contratos de registro así como las políticas de registro aplicables en cada caso que el solicitante debe aceptar a efectos de poder registrar el nombre de dominio en cuestión. Al registrar un dominio, el usuario asume una serie de obligaciones establecidas en el contrato que la entidad registradora en cuestión requerirá que acepte para poder completar el mencionado registro. Dicho contrato se basará en el documento estándar establecido por ICAAN.⁴⁵ Podemos citar, por ejemplo, el creciente uso de la banca electrónica o e-banking, como podría ser la entidad ING Direct, que hasta hace poco tiempo operaba únicamente de manera on-line, ofreciendo todos los servicios de atención al público de la banca tradicional a través de su página Web. Otro caso de entidad que opera únicamente en la red, es el caso de Rankia, comunidad financiera, de la que hablaremos más adelante, por su reciente enfrentamiento con Bankia, dada la similitud de ambas marcas. Esta, por ejemplo, ya ha registrado más de un centenar de dominios en Internet.

⁴⁴ Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000, p. 8.

⁴⁵ Agustinoy Guilayn, Albert, *Nombres de dominio: normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Bosch, S.A., Barcelona, 2008, p. 24 & 25. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar la resolución unívoca de los nombres, para que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones sin ser repetidas.



CAPÍTULO III: FUNCIONES DE LA MARCA

La doctrina señala que las marcas, desde una perspectiva económica, cumplen diversas funciones. A través de la marca se identificaría al producto o servicio, y a su vez esa identificación permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado⁴⁶. Aparte, informan al consumidor del hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales.

Por otro lado, permiten identificar el origen empresarial de los bienes. Aunque no se identifique con claridad o precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto consumido.

Tipos de función de la marca

1. Indicación de procedencia empresarial

La indicación de procedencia empresarial indica que todos los productos son producidos o distribuidos por la misma empresa.⁴⁷

⁴⁶ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p.1.

⁴⁷ Idem, p. 4. Para un importante sector doctrinal, constituye la función principal. Pero parece ser que esta función pierde fuerza posteriormente, por la existencia de franquicias o cesiones. Durante mucho tiempo, el consumidor daba mucha importancia a la procedencia empresarial; sin embargo, la revolución industrial, así como los avances tecnológicos en el área de la comunicación y las nuevas modalidades de consumo, han hecho que el productor se haya alejado del consumidor, y que a este último ya no le interese saber a ciencia cierta el origen empresarial.



Al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el cliente consumidor piensa que éste procede de una determinada empresa, es decir, de aquella de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados de la misma marca.

El consumidor puede desconocer quién es el empresario que emplea la marca, pero confía en que, sea quien sea, el empresario será siempre el mismo.⁴⁸

No obstante, como consecuencia de la mutación del mercado, acompañada a su vez, por diferentes cambios normativos, la distintividad en el concepto anterior ha perdido fuerza como función atribuible a las marcas.⁴⁹ De hecho, hoy las distintas legislaciones admiten la cesión libre de la marca, esto es, independientemente de la empresa, no contemplan la extinción del signo marcario al cesar la actividad de su titular. Además, con la frecuente utilización de contratos, tales como licencias o franquicias, han determinado que un mismo signo pueda ser usado individualizando productos de orígenes diversos. Por eso el autor Fernández Novoa afirma que *“en una gran mayoría de casos de licencia de marca, desaparece la función indicadora de la procedencia.”*⁵⁰

En resumen, los consumidores escogerán los productos o servicios que satisfagan sus necesidades, sin efectuar diferenciación de la fuente empresarial, sino sobre la imagen pública de la marca. Esta función distintiva permite al público una reducción de los costes en la búsqueda del producto o servicio preferido. Y es que, cuando un consumidor pretende adquirir un bien determinado, en cuanto que ha satisfecho sus

⁴⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos, “Las funciones de la marca”, en *Actas de derecho industrial Tomo V*, Montecorvo, Madrid, 1978, pp. 33-66, p. 37.

⁴⁹ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 7.

⁵⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos, “Las funciones de la marca”, en *Actas de derecho industrial Tomo V*, Montecorvo, Madrid, 1978, pp. 33-66, p. 39



necesidades en experiencias de consumo anteriores o se le ha recomendado por terceros, su búsqueda deberá efectuarse siguiendo la marca como punto de referencia, lo que evitará que dicho proceso sea incierto y costoso en tiempo y dinero.⁵¹

2. Función indicadora de calidad

Cuando el consumidor percibe una marca, representará mentalmente ese producto o servicio con sus determinadas características o cualidades, siendo así, debido a las experiencias anteriores de consumo y a la publicidad.⁵² El consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género⁵³ y atribuirá al producto o servicio de una marca un determinado nivel de calidad.

El público tiene en mente que todos los productos que se ofertan con igual signo poseen idénticas características, normalmente de calidad, ya que los empresarios, inducidos por las reglas del mercado, se comprometen a mantener la calidad de todo aquello que producen, conservando así la lealtad del consumidor.

Desde el punto de vista del empresario, a éste le interesa conservar esa calidad⁵⁴, o mejorarla, construyendo un prestigio en torno a la marca; pero, ¿realmente se garantiza siempre esa calidad? La ley no obliga a su titular a que continúe ofreciendo el producto o servicio con las mismas características.⁵⁵

⁵¹ Vid. Martínez Gutiérrez, Ángel, *La marca engañosa*, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2002, p. 40.

⁵² Vid. Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 11.

⁵³ Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 64.

⁵⁴ Es una de las hipótesis que plantea Fernández Novoa, en la página 64, en la que dice que hay aspectos jurídicamente relevantes. Uno de ellos es éste, el hecho de que el empresario mantenga esa calidad en los productos.

⁵⁵ *Idem*, p. 65.



3. Función publicitaria o atractiva

Por el simple hecho de colocar una marca en un producto, podríamos hablar de la existencia de una función publicitaria, ya que aparte de desarrollar su capacidad distintiva, el signo puede llamar la atención del consumidor.⁵⁶

Los elementos gráficos o verbales que compongan la marca, pueden sugerir información sobre el producto o servicio e incluso reclamar la atención del cliente.⁵⁷ Aunque éste desconozca las características de lo que se le está ofreciendo, la marca pretende hacer saber de su existencia, por lo tanto, es en sí misma un medio de comunicación.

Cuando hablamos de función publicitaria, hablamos básicamente de aquella marca que tiene un fuerte poder de atracción, siendo un mecanismo publicitario muy efectivo⁵⁸.

Por ello se dice, que la marca adquiere un valor económico propio. Ésta termina vendiendo el producto o servicio, dejando en segundo plano a la calidad o al precio.⁵⁹

Este poder de venta podría estar condicionado a la prolongada y constante calidad de lo que se oferta; el signo que los identifica generará una imagen positiva que induzca al consumo. Así el consumidor que hubiese quedado satisfecho, repetirá la experiencia de compra.

Esta función publicitaria o atractiva, no siempre tiene que ser positiva, sino que puede generar connotaciones negativas. Podríamos poner el caso de la compañía estadounidense, Enron, la cual debido a ciertos escándalos, se convirtió en un símbolo

⁵⁶ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 17.

⁵⁷ Idem, p. 17.

⁵⁸ Idem, p. 17.

⁵⁹ Idem, p. 18.



popular de fraude corporativo y de corrupción; después de recuperarse de un proceso de concursal en 2001, su consejo de administración se vio obligado a cambiar el nombre de la organización.

En definitiva, la marca influye en el consumidor, dirigiendo su preferencia de compra, no por las cualidades del producto, sino por la fuerza de sugestión del signo.

4. Función condensadora o catalizadora del goodwill

La marca sirve para indicar la calidad de los productos o servicios distinguidos, siendo ésta excelente, buena o mala⁶⁰. Nos referimos a la función condensadora o *goodwill*, cuando aludimos a aquellos signos que reflejan sobre sí alta calidad o buena reputación.⁶¹ Esta es la función más importante de la marca, la de construir un mecanismo en el que se va condensando progresivamente el goodwill o buena fama. Los factores que pueden contribuir a esta imagen positiva son: la publicidad, calidad comprobada de los productos o servicios ofertados y el propio poder sugestivo del signo.

No todos los signos cumplen esta función, algunos otros simbolizan *illwill* o mala fama, o simplemente son neutros, es decir, no presentan prestigio ni mala reputación.⁶²

Es evidente que el empresario tendrá un gran interés en conservar esa buena imagen, evitando que otros competidores se aprovechen de ella.⁶³

⁶⁰ Idem, p. 22.

⁶¹ Idem, p. 22.

⁶² Idem, p. 23.



Según Schechter, “la marca no es tan sólo el símbolo del goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill; la marca vende efectivamente los productos.”⁶⁴

5. Función comunicativa

Surge a raíz de las funciones anteriores el hecho de que la marca constituye un instrumento de comunicación, ya que transmite información de diversa naturaleza, facilitando al consumidor la elección del producto o servicio adecuado a sus necesidades⁶⁵. La marca encierra y transmite valores, calidad, en general, información. El canal comunicativo se construye a partir de la nominación del producto con determinado signo; así el consumidor podrá reiterar experiencias de adquisición certeras.⁶⁶

Esta función, desde el punto de vista jurídico, evidenciaría que la marca confiere al titular un instrumento exclusivo de comunicación, por tanto, el sistema marcario deberá evitar que se produzcan interferencias en la transmisión del mensaje informativo, ya sea en cuanto a la identificación, calidad o, en general, respecto a la imagen del producto.⁶⁷

⁶³ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 67. Este es un tema que veremos más adelante.

⁶⁴ Citado por Fernández-Nóvoa, Carlos en *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 69.

⁶⁵ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 23.

⁶⁶ Idem, p. 24.

⁶⁷ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 24.



Existirá una obstaculización del canal informativo cuando un competidor utilice una marca idéntica o similar a una prioritaria, confundiendo al consumidor al adquirir el producto o servicio; ya sea por que sustituya productos o efectúe una falsa representación del origen empresarial. En este supuesto podría también falsearse el mensaje relativo a la expectativa de la calidad, lo cual puede producir un perjuicio para el titular de la marca al generarse una pérdida de clientela.⁶⁸

Podríamos citar en este apartado el caso el fenómeno conocido como “piratería extraregstral de las marcas”, que es uno de los problemas más importantes con los que se encuentran actualmente las empresas que tratan de expandirse hacia nuevos mercados. En los países donde el registro del signo es atributivo de propiedad, es un hecho común que personas distintas a estas empresas que están utilizando la marca en un país la registren a su nombre. Normalmente estas personas no tienen relación con la empresa extranjera y proceden a registrar la marca notoriamente conocida en su país, de modo que consiguen obstaculizar la introducción y operatividad de la empresa extranjera en ese mercado. Este tercero “pirata” quiere, o bien aprovecharse de la reputación comercial alcanzada por la marca en ese mercado, o tratará de buscar un precio elevado a cambio de cederle el registro del signo al verdadero titular. Ante esta situación, y con la finalidad de impedir que las actuaciones fraudulentas de aquellas personas que no son los auténticos titulares, se consoliden, se ha previsto a nivel nacional, comunitario e internacional la protección del titular de la marca notoriamente conocida.⁶⁹

⁶⁸ Idem, p. 24 & 25.

⁶⁹ Fernández Masiá, Enrique, “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”.

Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 2, 2001, junio, p. 5.



También, puede existir una desviación de información, cuando la marca sea utilizada por competidores para productos diferentes a los distinguidos, existiendo un aprovechamiento indebido de las informaciones positivas que aquella pudiera transmitir.⁷⁰

Nuestra LM, prohíbe el registro de signos engañosos⁷¹; impidiendo así que los signos constituidos transmitan información falsa a los consumidores respecto a las características de los productos o servicios identificados.

⁷⁰ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007, p. 25.

⁷¹ *Idem*, p. 25.



CAPÍTULO IV: CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

La LM define de forma restrictiva el concepto de marca por cuanto que requiere que el signo constitutivo de la marca sea susceptible de representación gráfica, como ya hemos señalado. La gran variedad de marcas pueden sistematizarse conforme a múltiples criterios. Podemos establecer la siguiente clasificación de las marcas⁷²: por su topografía o configuración y como marcas de producto y marcas de servicio.

Clasificación:

1. Por su topografía o configuración⁷³

1.1. Marcas denominativas: Son aquellas en las que el signo distintivo está integrado por palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que, siendo nombre o no, sirven para identificar personas físicas o jurídicas. Podrán enunciarse bajo este apartado aquellas marcas compuestas por letras, cifras o combinaciones de unas y/o otras, aun cuando no lleguen a constituir palabra alguna. En cualquier caso, la LM no distingue el idioma de la denominación que podrá ser cualquier español o extranjero⁷⁴.

bankinter. BBVA Bankia

⁷² Vid. Jiménez Sánchez, Guillermo J., *Derecho Mercantil I. 13ª edición*, Book Print Digital Botánica, Barcelona, 2009, p. 754 y ss.

⁷³ En el art. 4.2 el legislador establece una enumeración meramente enunciativa.

⁷⁴ Lo veremos detalladamente más adelante.



El registro de un eslogan como marca denominativa es posible siempre y cuando, cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable para las marcas en general y, en concreto, en la medida en que posea carácter distintivo respecto al producto o servicio en cuestión, sin que puedan exigirse requisitos distintos o adicionales.⁷⁵



1.2. Marcas gráficas: Son aquellas en las que el signo distintivo está integrado por imágenes, figuras, símbolos o gráficos, bien sea uno o varios de la misma o distinta especies de entre las enunciadas. La jurisprudencia comunitaria permite que puedan registrarse como marcas colores determinados y específicos.



76

Diferenciamos dos tipos de marcas gráficas⁷⁷: aquellas puramente gráficas y las marcas figurativas. Las puramente gráficas se limitan únicamente a suscitar la

⁷⁵ Vid. Flores, Ana., “¿Puede protegerse un eslogan en España?”, Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT). Artículo Marzo 2011, p. 1.

⁷⁶ Por lo general, es muy difícil encontrar en el mundo financiero, un ejemplo de marca gráfica que no sea acompañada de una denominación. Todos estos ejemplos, pertenecen a marcas mixtas, pero sirven como ejemplo.

⁷⁷ Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 213.



imagen del correspondiente signo que se usa como marca, en la mente del consumidor. Al contemplar este tipo de marca, el consumidor la asocia simplemente con una imagen o figura caracterizada por un conjunto de líneas o colores. Por otro lado, la marca figurativa es aquella que genera en la mente de los consumidores una imagen y a su vez, evoca en ellos un determinado concepto. Es decir, evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca. Además, el nombre con el que en el lenguaje es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la respectiva marca gráfica. Por ejemplo, una marca gráfica cuyo signo sea un “cerdo hucha”, puede hacernos relacionar esta con un servicio bancario, como ocurría hace algunos años con el BBV (Ahora BBVA).



1.3. Marcas tridimensionales: son las compuestas por el mero envoltorio o envase en el que el producto es ofrecido al público consumidor. La LM incluye en esta categoría de marcas las formas del producto (la configuración no tanto del envoltorio, sino de lo que se encuentra tras él) o su presentación. En estos dos últimos casos, ciertamente, la diferenciación entre la marca y el diseño industrial no resulta de fácil determinación. Esta clasificación es difícilmente



aplicada al sector servicios que estamos tratando, por lo tanto pondremos como ejemplo el famoso caso del chocolate “Toblerone”, cuya forma en la que se presenta (prisma triangular con pequeñas ondulaciones a lo largo de este), está registrada.

1.4. Marcas mixtas: Son marcas en la que el signo distintivo del producto o servicio se caracterizaría por constituir una combinación de dos o más de los elementos propios de las marcas denominativas, gráficas, sonoras, y tridimensionales. Son las más utilizadas en el tráfico económico: una denominación y un signo gráfico. Por ejemplo:



La representación del signo debe caracterizarse por ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por esto mismo, nos encontramos con problemas si lo que queremos es registrar ciertos tipos de marcas como serían las olfativas, gustativas y táctiles, dadas las dificultades inherentes para su representación gráfica con garantías con los medios actuales:

1.5. Marcas sonoras: Son aquellas percibidas por el oído. Su condición estructural no resulta fácilmente compatible con la reiterada exigencia legal de que la marca resulte “susceptible de representación gráfica”. El Reglamento de la LM de 30 de noviembre de 1994 establecía en su punto 11 un doble requisito. El primero consiste en una representación gráfica de la marca sonora en un



pentagrama (con notas musicales) y si esto no fuera posible, mediante un monograma. El segundo requisito consiste en que el solicitante tiene que aportar una versión sonora de la marca solicitada.⁷⁸ Un ejemplo de marca sonora, es aquella que suena, cuando en un anuncio publicitario de Intel, aparece el logotipo de “Intel Inside”, o una melodía de móvil para una marca de teléfonos en concreto.

1.6. Marcas Olfativas:⁷⁹ constituidas por un signo que es percibido por el sentido del olfato. Por lo tanto se ha sustituido en este caso el requisito de representación gráfica por el de descripción de la marca solicitada. Se sugiere la posibilidad de representar este tipo de marca a través de medios indirectos como una fórmula química o la descripción de un procedimiento. Un ejemplo de marca que se intentó registrar fue la de “olor a hierba recién cortada”. Sin embargo, tras la sentencia “Sieckmann”⁸⁰ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta posibilidad quedo vedada. Estima el Tribunal de Justicia que la descripción de un olor no es suficientemente clara, precisa y objetiva. La descripción de un signo mediante el lenguaje escrito sería una representación gráfica, pero no cumpliría los requisitos de claridad y de precisión.⁸¹ Con el

⁷⁸ Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 42.

⁷⁹ Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 43. Debemos aclarar que, ni la Directiva 89/104/CEE ni el Reglamento (CEE) núm. 40/1994 contemplan este tipo de marca.

⁸⁰ Sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002 (as. C-273/00), Sieckmann.

⁸¹ Porras Fernández-Toledano, Álvaro, “Marcas olfativas, ¿Por qué no?”, Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT), Artículo Febrero, 2005, p. 5.



paso de tiempo y los avances tecnológicos, en mi opinión podrán acabar registrándose, junto con marcas gustativas o táctiles.

2. Marcas de fábrica, de comercio y de servicio

Por el objeto designado, las marcas pueden clasificarse como marcas de fábrica, de comercio y de servicio.

Las marcas de fábrica o marcas de producto se refieren a productos concretos, contraseñados por el distintivo. Las marcas de comercio son marcas usadas para actividades de distribución de productos determinados. Y por último las marcas de servicio sirven para distinguir actividades del empresario, pero no se refieren a un producto concreto.

Las marcas de servicio han experimentado un incremento espectacular en la última década y ello como efecto reflejo de la potencialización del sector de los servicios (seguros, finanzas, telecomunicaciones, etc.). Esto se traduce en la casi equiparación del número de solicitudes de marca de producto y de servicio.⁸²

⁸² Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 173.



CAPÍTULO V: PROHIBICIONES DE REGISTRO

Dentro del Derecho de Marcas, tanto español como europeo, se distingue entre dos tipos de prohibiciones: absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales, mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Las prohibiciones absolutas implican que la marca en sí misma no se puede conceder. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros.⁸³

La distinción entre ambos tipos de prohibición es relevante en cuanto a las acciones, ya que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible, lo que quiere decir que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto, sin límite de años transcurridos desde la concesión.⁸⁴

Prohibiciones Absolutas

Cuando hablamos de prohibiciones absolutas, estamos diciendo que el signo o medio es incapaz de funcionar como marca, bien sea porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios, o bien porque no se pueden distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. Con ello, se trata de evitar que el titular de la marca

⁸³ Vid. Documento oficial de la Oficina española de patentes y marcas – Prohibiciones absolutas de marcas y signos, p. 3.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

⁸⁴ Idem, p. 5.



obtenga una ventaja competitiva y dificulte el acceso al mercado de otros competidores. Se trata de proteger un interés público o general: *“mantener el sistema de libre competencia y que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada.”*⁸⁵

No podrán registrarse aquellas que no posean un carácter distintivo⁸⁶. Con este concepto básico, se hace alusión tanto a la ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando; por ejemplo la marca “Companyline” (la línea de la compañía) para seguros y negocios financieros de la clase 36. En este caso, el Tribunal consideró que se trataba de dos palabras genéricas que sólo designan una gama de productos o de servicios destinados a las empresas y por consiguiente carece de carácter distintivo. La marca no puede registrarse, cuando no sirva para distinguir los productos o servicios a los que se refiere. El carácter distintivo de la marca no depende ni de su originalidad ni de su aspecto llamativo.

Por otro lado, tampoco se le concederá el registro a las compuestas exclusivamente de signos o indicaciones propias y demás características del producto o servicio⁸⁷, tales como la especie (nos referimos al caso de las marcas genéricas), su calidad (propiedad inherente a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las demás de

⁸⁵ Vid. Documento oficial de la Oficina española de patentes y marcas – Prohibiciones absolutas de marcas y signos, p. 5.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

⁸⁶ Art.5.1 b). Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

⁸⁷ Art.5.1 c) & e). Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



su clase, p.ej las marcas “De lujo” o “Superior”), cantidad (signos que indiquen peso, talla, volumen, ect. p.ej: “Mini Tienda”), destino (indicaciones relativas a la función del producto, o al modo y tiempo adecuado para usarlo y consumirlo, p.ej: “A ser feliz también se aprende” para un gabinete psicológico), valor (auténtico, original, económico, caro o barato, p.ej: “El mejor”), procedencia geográfica⁸⁸ (cuando con ello se pretenda indicar la procedencia en sí, pero no está prohibido cuando se realice como una denominación de fantasía), época de obtención, etc.

Cuando hablamos de signos genéricos diremos que “(...) *se tratan de elementos de uso común, pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva, hasta privarla de la función identificadora que le es propia (...)*”⁸⁹ Por ejemplo, el término “Caja de Ahorros” se encuentra desprovisto de la capacidad de señalar y distinguir que deben de poseer las marcas, por ser palabras genéricas de uso común⁹⁰. Otro ejemplo, sería el caso de la marca: “El seguro de mi dinero”⁹¹ para servicios de seguros y finanzas o “Fincas y Finanzas” para servicios financieros e inmobiliarios. El TS sostiene lo siguiente:

“(...) no deben confundirse los conceptos de nombre común y vocablo genérico, por que la generidad del vocablo sólo puede predicarse cuando haga referencia a los productos o servicios concretos que se amparan en la marca (así, las palabras libro o publicación son genéricas para distinguir libros, pero no lo son, por ejemplo, para distinguir automóviles; o la palabra asiento es genérica para designar sillones o sillas, pero no lo es, por ejemplo para

⁸⁸ Profundizaremos en ella más adelante.

⁸⁹ Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera) de 28 noviembre de 1986 (RA 6382.86: Caja de Barcelona).

⁹⁰ Lo veremos más adelante en el apartado de Sentencias del TS, con un ejemplo.

⁹¹ Vid. Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de octubre 2003 (RJ 2003, 7239).



distinguir libros o para distinguir aparatos de radio o productos cárnicos. Etc.). Como se ha dicho una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género o productos o servicios al que pertenece el producto o servicio de que se trate.”⁹²

Por otra parte, puede suceder que una denominación, que en principio no era genérica, sufra un proceso de vulgarización o generización, a partir de su uso e inscripción como marca, es por ejemplo el famoso caso de la marca “Aspirina”, cuya denominación de fantasía se convirtió en la denominación genérica de “ácido acetilo salicílico”.⁹³

Aparte de estos signos o indicaciones propias de los productos o servicios, debemos destacar los signos sugestivos o evocativos, que son aquellos que más que designar las cualidades de manera directa, solo las sugieren o evocan. De esta manera, la marca descriptiva informa directamente de las cualidades y características, mientras que la sugestiva solamente informa de manera indirecta.

La LM no contiene norma alguna sobre el empleo de lenguas extranjeras⁹⁴ en la composición de las marcas españolas. Ha sido, sin embargo, cuestión siempre debatida la de la aptitud de las palabras extranjeras para ser marcas, en concreto, si cabe reconocerles fuerza distintiva aunque su traducción al castellano carezca de ella.

⁹² Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera) de 17 diciembre de 1992 (RJA.9811.92: Chupa)

⁹³ Areán Lalín, Manuel, “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, en *Actas de derecho industrial Tomo V*, Montecorvo, Madrid, 1978, pp. 471-492, p. 475.

⁹⁴ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 84.



Por lo general los términos extranjeros no son descriptivos, salvo que por su utilización o falta de un equivalente en nuestro idioma se hayan generalizado y sean fácilmente reconocibles por un amplio sector de consumidores; por ejemplo, la marca “Studio Office” para servicios administrativos y de consultoría fue denegada. El TS sostiene:

“(...) Si bien en general han de tomarse los vocablos extranjeros en su literalidad, esto no ocurre cuando por su frecuente uso en el lenguaje español, sobre todo a través de los medios de información y publicidad, alcanzan representación ideológica alusiva a su significación idiomática propia, pues entonces si el vocablo extranjero tiene carácter genérico reaparece la razón prohibitiva que impide su apropiación a través de una marca denominativa, pues igual derecho a su empleo tienen los demás fabricantes o industriales en libre competición, y en el caso litigioso hay que apreciar que las palabras inglesas rapid shave, por su frecuente empleo como propaganda de afeitado rápido en diferentes medios publicitarios, ha llegado a adquirir propio sentido idiomático, con el mismo carácter genérico que su correspondiente traducción española tendría (...)”⁹⁵

Entiende el Alto Tribunal español que tampoco pierden su significado genérico los términos extranjeros cuya traducción al español o a una lengua oficial de una Comunidad Autónoma sea conocida por los destinatarios de los productos o servicios, debido a su frecuente uso en el mercado español.⁹⁶ Así, por ejemplo, la denominación “Direct Line”⁹⁷ para distinguir servicios de la clase 36, carece de capacidad distintiva de los servicios que pretende identificar, por ser del común entendimiento que designa un

⁹⁵ Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera) de 12 diciembre de 1974 (RJA 4858.74: rapid shave). Por esa razón no es correcta la aplicación de la “tesis de la ignorancia” del inglés por parte de los ciudadanos, sin detenerse a efectuar una valoración concreta.

⁹⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos; García Vidal, Ángel & Framiñán Santas, Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas; Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2006, p. 33.

⁹⁷ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 31 de diciembre de 2003 (RJ 1989/8792).



modo de presentación de servicios en las áreas financieras, bancarias y de publicidad, perteneciendo por tanto a la categoría de los signos compuestos de vocablos que sirven en el comercio, para designar una características de los servicios en los sectores a los que nos referimos.⁹⁸

Como regla general, se entiende que las palabras extranjeras constituyen denominaciones arbitrarias o de fantasía y que, por lo tanto, quedan al margen de las prohibiciones que serían aplicables a las traducciones españolas. Dos sentencias del TS dicen lo siguiente:

“(...) los vocablos extranjeros componentes de una marca comercial, dado su normal desconocimiento por el público, deben ser considerados como nombres, signos o denominaciones arbitrarias o caprichosas, sin tener en cuenta su significado en el idioma original, cuando tales vocablos no hayan pasado a integrarse en el idioma nacional con significado definido y generalizado en el común consenso (...) de tal modo que no es admisible tomarlas como denominaciones genéricas (...)”⁹⁹

El TS mantiene la doctrina según la cual, las palabras extranjeras no son términos de fantasía cuando son comprendidas por el consumidor medio, así como en aquellos casos en los que exista similitud conceptual entre marcas ya registradas y solicitudes de marca posteriores¹⁰⁰; por ejemplo, una sentencia del TS¹⁰¹ sostiene que existe riesgo de

⁹⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos; García Vidal, Ángel & Framiñán Santas, Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas; Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2006, p. 33.

⁹⁹ Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera) de 15 junio de 1976. (RJA. 3148.76: microbeads).

¹⁰⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos; García Vidal, Ángel & Framiñán Santas, Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas; Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2006, p. 35.

¹⁰¹ Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera, Sección 3ª) de 22 de Junio de 2006.



confusión entre la marca “Women’s Secret” y la marca posterior “Secretos de Mujer” ambas en la clase 25.

La prohibición de términos descriptivos también se aplica a las denominaciones en cualquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Si el término es descriptivo en una de esas lenguas el registro debe denegarse.

En el caso de palabras compuestas, cuando los componentes existen en nuestro idioma, bien porque han sido admitidas en el diccionario o porque se han convertido en habituales, prevalece el significado lineal de sus elementos y la unión de los mismos no elimina su carácter descriptivo.¹⁰² Por ejemplo: “Hoteleasing”, para servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, es un término indudablemente descriptivo.

En resumen, todas las denominaciones descriptivas, pertenecen al grupo de denominaciones o gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben de estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate.

Otra prohibición absoluta de registro, es la de aquellas marcas compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar el producto o servicio en el lenguaje común. De este modo, la Ley pretende evitar el uso monopolístico de un término que debe ser inapropiable, dado su uso

¹⁰² Vid. Documento oficial de la Oficina española de patentes y marcas – Prohibiciones absolutas de marcas y signos, p. 22;

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf



general en relación con unos productos o servicios (como puede ser “Broker” en el ámbito de la intermediación financiera).

Para lo dispuesto en los párrafos anteriores, el artículo 5 de la LM cita textualmente que *“(...) no será de aplicación cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”*¹⁰³

También podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados anteriormente *“siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del art. 4 de la presente Ley.”*¹⁰⁴

El carácter genérico de una frase no tiene porque constituir necesariamente la suma de la generidad de los miembros que lo componen; sino que en ciertos casos, la combinación de dos o más vocablos comunes pueden originar un conjunto con carga expresiva suficiente para cumplir su misión de orientar y atraer la atención del consumidor.

Asimismo se denegará el registro a los constituidos exclusivamente por la forma natural del propio producto, aquellos contrarios a la Ley, orden público y buenas costumbres, los que reproduzcan o imiten (sin autorización) el escudo o emblema de España o cualquiera de sus Comunidades Autónomas o municipios u otros signos de interés público (por ejemplo un signo de alto valor simbólico o un símbolo religioso), y a los

¹⁰³ Vid. Art. 5.2. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁰⁴ Vid. Art. 5.3. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



que induzcan al consumidor a error por ejemplo sobre la calidad o procedencia geográfica del producto o servicio.¹⁰⁵ (p.ej. “Más Café” como marca para café, te, cacao... que abarca más productos que el primero mencionado)

Cuando nos referimos a aquellos contrarios a la Ley, orden público y buenas costumbres, son conceptos jurídicos indeterminados, los cuales no están definidos unívocamente y son muy susceptibles a los cambios generacionales, lo que determina una que exista una subjetividad muy amplia a la hora de aplicar esta prohibición por parte de los examinadores del signo que se pretende registrar.¹⁰⁶ Ejemplos serían:

"Euskal Nortasun Agiria", traducido como "Documento de Identidad Vasco" para un "documento identificativo" o la marca “23 F” para productos de la clase 16 y servicios de clase 41.

Con marcas engañosas en cuanto a procedencia geográfica nos referimos a falsas indicaciones de procedencia.¹⁰⁷ Se prohíbe el registro de signos que contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica cuando los productos o servicios que distinguen no tienen ese origen: *“Indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario de una región o localidad de ese territorio cuando determinada la calidad, reputación u otras características del producto sean*

¹⁰⁵ Vid. Art. 5. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁰⁶ Martínez Gutiérrez, Ángel., *Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdisciplinar*, LA LEY, Madrid, 2009, p. 113.

¹⁰⁷ Debemos señalar aquí, la existencia de marcas que incorporan elementos geográficos y que son considerados de fantasía, pues nada tienen que ver con el producto o servicio al que se refieren.



imputables fundamentalmente a ese origen geográfico.”¹⁰⁸ Estas pueden consistir en la mención de una concreta zona, en la utilización de un monumento conocido u otro signo que indique un origen geográfico. Por ello, una indicación de procedencia geográfica engañosa no es una mera denominación geográfica o topónimo, sino que es necesario que exista una reputación vinculada al origen geográfico. Por ejemplo, se denegó la marca “Teka de Kenia”, por aplicarse a otros muebles que no estaban hechos de este material.

Esta previsión debe extenderse igualmente a las indicaciones geográficas relativas a servicios, que, por determinadas circunstancias, son característicos de una zona. La OEPM considera que la marca es engañosa cuando el domicilio social del solicitante radica fuera de la circunscripción geográfica de la denominación y se vincula al origen geográfico una determinada cualidad.

La OEPM permite salvar el eventual error sobre procedencia geográfica mediante deslocalizadores contenido en el propio signo, siempre que no exista una reputación vinculada al origen geográfico. Son deslocalizadores las menciones geográficas que desvinculan el producto o el servicio del lugar denotado en la marca (por ejemplo “Queso Filadelfia Irlandés”). También son deslocalizadores las menciones como tipo, estilo, clase. Así se admitió la marca “American Globos de Tarrasa”, o la marca “Lady Manhattan Barcelona”.

¹⁰⁸ Lobato, Manuel., *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 274.



Solo se aplicará la prohibición¹⁰⁹ cuando dicha marca se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa zona geográfica que se pretende como marca, porque solo concurriendo esta circunstancia, podrá ser identificada por el público como una indicación geográfica de procedencia. De no ser así, dicha denominación solo será percibida por el común de los consumidores como una denominación de fantasía, como es el caso de la marca de coches “SEAT” y su gama de coches (“SEAT Córdoba”, “SEAT Toledo”, etc.).

En cuanto a la existencia de una vinculación oficial, nos referimos a la creencia de que existe un posible respaldo de una institución oficial, en el sentido de que se entienda la existencia de una vinculación oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.¹¹⁰ Por ejemplo, “Caja Laboral Euskal Kutxa”, puede aparentar que evoca a las actuales Cajas de Ahorros del País Vasco y no permiten distinguirlas de forma clara de aquellas otras entidades financieras sometidas a la regulación de la Ley de Cajas de Ahorro, que puedan utilizar los vocablos genéricos de “Euskal Kutxa” (Caja Vasca) y puede suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de otras entidades.¹¹¹

Hay que decir que esta prohibición se refiere solamente al uso de emblemas, pero no a la denominación de España, de las Comunidades Autónomas, de los Municipios, Provincias y otros entes locales, prohibición que sí se contenía en la normativa marcaría

¹⁰⁹ Vid. prohibiciones absolutas de la OEPM (ya mencionado anteriormente.), p. 23.

¹¹⁰ Por ejemplo, y como volveremos a ver más adelante en una sentencia, el hecho de intentar registrar como marca “Caja de Ahorros de España” no es posible, ya que puede dar a entender que existe el respaldo del estado o una vinculación oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.

¹¹¹ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 octubre 2004

RJ\2004\7604; Recurso de Casación núm. 5126/2001.



anterior.¹¹² Otros autores, en cambio, rechazan la posibilidad de usar estas denominaciones sin la preceptiva autorización. En estos casos, la empresa podría pretender investirse, bien de una reputación o bien de un halo de oficialidad.¹¹³

De igual manera, no son aceptables los signos consistentes en las imágenes en movimiento dada su mutabilidad (hologramas y signos de similares propiedades). Sin embargo cabe plantearse la admisibilidad de las secuencias de los mismos.

Evidentemente, no podrán registrarse como marca aquellas que no se ajusten al concepto de marca recogido en el art. 4.1¹¹⁴ de nuestra LM, citadas anteriormente.

Prohibiciones Relativas

Las prohibiciones relativas¹¹⁵ son supuestos en los que derechos anteriores de terceros, hacen que el signo no esté disponible, es decir, están referidas siempre a una marca

¹¹² Martínez Gutiérrez, Ángel., *Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdisciplinar*, LA LEY, Madrid, 2009, p. 119. En la antigua Ley de 1988, en su art. 11.1.h), se hacía referencia también a la denominación del lugar: “*Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera (...)*”. Más adelante veremos una sentencia en la que se aplica esta Ley y no se permite usar la denominación “*España*”.

¹¹² Vid. Art. 5. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹¹³ Lobato, Manuel., *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 276.

¹¹⁴ “*Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*”

¹¹⁵ Art. 6. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



anterior¹¹⁶, la cual se puede ver afectada o perjudicada por el registro de otra nueva. Estos derechos pueden consistir bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo o bien derivados de la protección civil del nombre y la propia imagen. La Oficina Española de Patentes y Marcas cita textualmente: “*Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior.*”¹¹⁷

Antes de profundizar en este apartado, debemos diferenciar ciertos conceptos que pueden confundirse como son:

1. Identidad entre signos: Existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda.
2. Semejanza entre signos: Esta viene a constituir un concepto jurídico indeterminado. Para su comparación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible.
3. Identidad de productos o servicios: Surgirá cuando la marca posterior y la anterior comprendan exactamente determinados productos pertenecientes a una misma clase o bien una misma clase de productos en su totalidad.
4. Similitud de productos o servicios: A la hora de determinar la similitud de los productos o servicios en conflicto es útil guiarse por las respectivas clases del Nomenclátor internacional en donde tales productos y servicios se ubican. Sin

¹¹⁶ Art. 6. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas. Por marcas anteriores se entenderá las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

¹¹⁷ Vid. Documento oficial de la Oficina española de patentes y marcas – Prohibiciones absolutas de marcas y signos, ya mencionado con anterioridad; p. 54.



embargo esta regla no es axiomática, puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares aunque se sitúen en clases distintas del Nomenclátor internacional y viceversa.¹¹⁸

No podrán registrarse como marcas, aquellos signos que sean idénticos a una marca anteriormente registrada y que designe productos o servicios idénticos. Incluso puede prohibirse el registro de aquellos que aun siendo semejantes, sus productos también lo sean entre ellos, existiendo un riesgo de confusión en el consumidor. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.¹¹⁹ Por lo tanto, en estos supuestos, deberá procederse al análisis de ambas marcas confrontadas para determinar si realmente existe riesgo de confusión.

La jurisprudencia española ha elaborado un conjunto de pautas que permiten precisar cuando existe un riesgo de confusión entre los signos que pueden inducir a los consumidores a error.¹²⁰

El riesgo de confusión de los consumidores se determina fundamentalmente con la comparación entre los signos enfrentados y los productos o servicios que designan. Si después de una valoración global de los signos confrontados y del análisis de la semejanza de los productos o servicios, se desprende que existen suficientes elementos diferenciadores, se estima que no existe riesgo de confusión. Por el contrario, si el grado

¹¹⁸ Martínez Gutiérrez, Ángel., *Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdisciplinar*, LA LEY, Madrid, 2009, p. 124 & 125.

¹¹⁹ Art. 6. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹²⁰ Pero como veremos más adelante al profundizar en este tema, este conjunto de pautas no son totalmente claras y específicas; ya que en el tema de comparación de marcas no todos los casos son semejantes y en todos ellos hay que atender a multitud de factores.



de semejanza es muy elevado se considera que la coexistencia de ambos signos puede provocar confusión en los consumidores.

El TS sostiene que a pesar de la identidad o semejanza existente entre los signos que integran las marcas, a pesar del hecho que los productos sean asimismo idénticos o similares y a pesar de la amplia implantación en el mercado de las marcas afectadas, su coexistencia en el mercado con otras marcas confundibles no induce a error a los consumidores cuando concurren diversas circunstancias que veremos más adelante, como por ejemplo la forma en la que se presenta el producto, su canal de comercialización, etc.

En los supuestos de las marcas de reconocido prestigio o renombre, haciendo abstracción de los productos o servicios distinguidos, si ambos signos presentan un alto grado de semejanza, la marca posterior se considera que induce o podía inducir a error al consumidor medio, independientemente de los productos o servicios que individualizaba.¹²¹

Dentro de este apartado de prohibiciones relativas, debemos mencionar que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas el nombre civil o imagen de una persona distinta al solicitante, así como nombre, apellido o cualquier signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.¹²²

¹²¹ A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto de., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Constitución y Leyes, S.A., Madrid, 2004, p. 109.

¹²² Vid. Art. 9.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



CAPÍTULO VI: EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN

La protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del derecho de marcas¹²³. Como señala Fernández-Nóvoa, la existencia de un riesgo de confusión con otra u otras marcas es “*el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca*”.

Diremos a modo de recordatorio que “*el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (...) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*”¹²⁴

RIESGO DE CONFUSIÓN

Al determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos signos habrá que tener en cuenta un conjunto de pautas o factores. En primer lugar se requiere que la comparación se efectúe teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos y servicios y la identidad o semejanzas visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas examinadas. También se ha determinado que la existencia de dicho riesgo de confusión para el público de los consumidores debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, la similitud entre las marcas confrontadas y la semejanza entre los productos o servicios que distinguen las cualidades intrínsecas de la

¹²³ Vid. Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 113.

¹²⁴ Vid. Art. 34.2. Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



marca, su uso y la cuota de mercado que ostenta. Esta 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 los servicios designados.

Se debe de tener en cuenta el criterio de percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que se examinan. La OEPM y la Autoridad judicial deberán practicar un enjuiciamiento orientado a verificar la existencia de un riesgo de confusión en los consumidores como consecuencia del solapamiento existente entre las marcas y los productos o servicios diferenciados.¹²⁵ Como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, *“al valorar este factor debe tomarse en consideración, por un lado, que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.”*¹²⁶ Y, por otro, que el nivel de atención del consumidor pueda variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplados. En efecto, el examinador deberá determinar si el potencial consumidor medio del producto o servicio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede discernir o no entre ambas ofertas en conflicto y, en caso de discernimiento, si entabla un nexo entre ellas por efecto de la similitud presentada.¹²⁷

¹²⁵ Vid. Martínez Gutiérrez, Ángel, *La marca engañosa*, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2002, p. 106.

¹²⁶ Vid. Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 117.

¹²⁷ Vid. Martínez Gutiérrez, Ángel, *La marca engañosa*, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2002, p. 106.



Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha subrayado que cuanto mayor sea la anterioridad y el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales (es el caso por ejemplo, de las marcas renombradas).

Al valorar el grado de semejanza entre las marcas, deberá prestarse atención no solo a la similitud fonética entre los símbolos, sino también a la semejanza gráfica y a la conceptual.¹²⁸

Pautas para determinar la similitud de los productos o servicios

Como ya comentábamos anteriormente, la jurisprudencia española relega a un segundo plano el factor de la similitud de los productos. Nuestros tribunales no han formulado un conjunto de pautas claras y completas que permitan determinar si son o no similares los productos o servicios comparados. El TS cita pautas de carácter muy general, que tan solo permiten una cierta aproximación inicial al problema de la similitud de los productos o servicios.¹²⁹ A juicio de Fernández-Novoa, cabe destacar las siguientes:

a) La jurisprudencia española contencioso-administrativa mantiene tradicionalmente que la similitud de los productos o servicios no depende de que estén encuadrados en la misma clase o en diferentes clases del nomenclátor internacional. A modo de ejemplo, el TS sostiene:

¹²⁸ Tema en el que hacemos hincapié constantemente.

¹²⁹ Esta serie de pautas que vienen a continuación, Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 226.



“a lo que es de añadir y también en armonía con la jurisprudencia en los vistos de esta sentencia que la semejanza de los productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase del nomenclátor oficial, por 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 que los que revelen similitudes reales entre productos por motivos de naturaleza, estructura, afinidad aplicativa y ámbito comercial, o sea, que había de tenerse en cuenta exactamente las circunstancias concurrentes interpretadas conforme a las reglas de la sana critica (...) de tal suerte que cuando concurren las relacionadas similitudes reales, la distinta clasificación no autoriza la compatibilidad, dado que los productos seguirán siendo confundibles en el mercado(...)”¹³⁰

Esta pauta de carácter general es enunciada asimismo por la jurisprudencia de la Sala Primera del TS. Así en su sentencia de 29 de abril de 1987, la Sala Primera mantiene que *“lo que hay que decidir es si los productos en cuestión son o no similares (...)”¹³¹*

Según esto, el TS ha declarado en algunas ocasiones que pueden ser clasificados como no similares productos o servicios incluidos en la misma clase del nomenclátor oficial; ya que según éste, en un ejemplo de sentencia de la Sala Tercera de 6 de noviembre de 1996, se cita: *“...aunque encuadrados ambos en la clase 39 del nomenclátor, no tienen el mismo objeto (...) por lo que una y otra marca pueden vivir pacíficamente en el mercado, sin inducir a error o confusión a los respectivos usuarios de los servicios por una y otra marca amparados”¹³²*

¹³⁰ Vid. Sentencia del TS (Sala Cuarta) de 11 de octubre de 1972.

¹³¹ Vid. Sentencia del TS (Sala Primera) de 19 de abril de 1987.

¹³² Vid. Sentencia del TS (Sala Tercera) de 6 de noviembre de 1996.



Cierto es, que al determinar si existe similitud entre los productos o servicios, la jurisprudencia se apoya otras veces casi exclusivamente en el hecho de que estos pertenezcan o no la misma clase del nomenclátor oficial.

b) Otra pauta clásica¹³³ de la jurisprudencia española en materia de similitud es que debe tenerse en cuenta la naturaleza y finalidad de los productos confrontados. La Sentencia de la Sala Cuarta del TS de 27 de marzo de 1973 mantuvo que:

“la mera analogía o identidad de las palabras que titulen las marcas, no es suficiente para no admitir la protección de la mas reciente, cuando los artículos a los que se pretende aplicar son distintos y fácilmente distinguibles de los designados por la que tiene prioridad de inscripción, por lo que pueden coexistir pacíficamente dos marcas de la misma denominación cuando los productos que amparan son tan opuestos en su naturaleza y fines que racionalmente debe ser descartada toda posibilidad de duda en el publico que los solicite.”¹³⁴

c) Una tercera pauta¹³⁵ es la concerniente a los canales de comercialización de los productos confrontados. El TS mantiene que los productos pueden considerarse similares cuando se venden a través de los mismos canales de distribución. En otra serie de sentencias el TS ha mantenido que no existe similitud y no surge por tanto, riesgo de confusión cuando los productos cubiertos por las marcas se distribuyen a través de diferentes canales de comercialización.

¹³³ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 269.

¹³⁴ Vid. Sentencia del TS (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 1973.

¹³⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 270.



Los factores secundarios de diferenciación¹³⁶

Una de las cuestiones que más preocupan a los distintos sectores y sujetos responsables de la aplicación e interpretación de las marcas es el papel que pueden desempeñar determinados factores externos a las mismas a la hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre dos signos.

¿Existe riesgo de confusión entre dos marcas idénticas o confundibles cuando el titular de la marca posterior utiliza factores secundarios de diferenciación, distintos o accesorios a la marca en sí, para conseguir que el público de los consumidores no sea inducido a error o confusión con la marca anterior? Es decir, nos planteamos el tema de si el riesgo de confusión desaparece cuando a merced a otros factores, tal como la forma de presentación del producto, su distinto lugar de venta, la diferencia precio calidad de los productos distinguidos, podría considerarse que es imposible que exista riesgo de engaño o error para los consumidores en cuanto al verdadero origen de los productos identificados por una marca posterior confundible con una marca anterior.

Los factores secundarios de diferenciación, tales como la diferencia de precio, la presentación, la calidad, etc. son irrelevantes en el caso de marcas notorias y renombradas, ya que estos signos merecen una protección reforzada.¹³⁷ Por consiguiente,

¹³⁶ Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p .121.

¹³⁷ El derecho de marcas también tutela especialmente el prestigio y la fama que el signo ha alcanzado en el mercado.



el titular de dicho tipo de marcas debe gozar de la facultad de impedir a los terceros usos que pongan en peligro el prestigio y la notoriedad de su marca.

En el supuesto de marcas normales, pueden ser irrelevantes los factores secundarios de diferenciación. Como ya hemos visto, “*la protección conferida por la marca registrada (...) es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios*”.¹³⁸ Por lo tanto, también en este caso, debe prohibirse el registro y perseguirse a aquellas marcas (y a los titulares) que intentan burlar la protección conferida a una marca idéntica anterior apoyándose en factores secundarios de diferenciación.

En las demás hipótesis de marcas normales, la respuesta a la cuestión planteada será positiva o negativa dependiendo del grado de semejanza de los signos y de similitud entre los productos o servicios. Cuantas más diferencias existen entre signos y productos o servicios mayor relieve pueden tener estos factores secundarios de diferenciación y viceversa.

No en vano, no debe olvidarse que cualquier tercero que pretenda usar en el mercado un signo confundible con otro ya existente para identificar productos o servicios idénticos o similares está, sin lugar a dudas, intentando aprovecharse deslealmente del prestigio y esfuerzo ajeno y está, al mismo tiempo, poniendo en peligro la marca anterior, así como las inversiones económicas y el esfuerzo del empresario titular de la marca imitada¹³⁹.

¹³⁸ De conformidad con los artículos 9.1.a) RMC y 5.1. A) DM, en línea con los considerados séptimo y décimo de estas normas.

¹³⁹ Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 122.



RIESGO DE ASOCIACIÓN

La ventaja de la cual goza el titular de una marca, es la de impedir la utilización de un signo posterior cuando se produzca un riesgo de confusión con la marca anterior ya registrada. Se introduce así, el concepto de riesgo de asociación. Este es una variante del riesgo de confusión.

Distinguimos tres supuestos diferentes de riesgo de asociación; en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca, lo que se conoce como riesgo de confusión directa; en segundo lugar, el supuesto en el que los consumidores establecen un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde; esto se conoce como riesgo de confusión directa o de asociación. Por último, tenemos el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin confundirlos; llamamos a esto riesgo de asociación propiamente dicho.¹⁴⁰

En el primer caso, el consumidor, como consecuencia de la identidad o similitud de las marcas “A” y “B”, toma por error una marca por otra. En la mente del consumidor existe una sola marca.

En el supuesto de riesgo de asociación, el consumidor, dada la identidad o similitud de las marcas “A” y “B” y de los productos o servicios, si bien distingue ambas marcas, considera que el titular de la marca “B” es el mismo que el titular de la marca “A”, o

¹⁴⁰ García Pérez, Rafael, “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas de la UE”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 8/2011, Pamplona, 2011, p. 12.



bien que se trata de titulares distintos pero que mantienen entre sí vínculos económicos u organizativos.

Por último tenemos la mera evocación de otra marca cuando no haya confusión, es decir, el supuesto en el cual la percepción de una marca “A” trae a la memoria la marca “B”, sin que exista el riesgo de que el consumidor confunda las fuentes de origen o se establezcan relaciones entre ellas.¹⁴¹

“(…) aunque el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca sino se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate.”¹⁴²

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso, señaló que *“el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla sino existe, por parte del público, un riesgo de confusión”¹⁴³*. Es decir, sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación.

¹⁴¹ García Pérez, Rafael, “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas de la UE”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 8/2011, Pamplona, 2011, p.13.

¹⁴² Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 119.

¹⁴³ Idem, p. 119.



CAPÍTULO VII: PAUTAS PARA LA COMPARACIÓN DE LAS MARCAS

Como introducción y como ya dijimos anteriormente en el apartado de prohibiciones relativas, 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.”¹⁴⁴

La comparación de las marcas *“(…) ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales...”¹⁴⁵*. La jurisprudencia española ha puesto de relieve, tradicionalmente, la necesidad de ese examen de conjunto, sin descomponer la unidad del signo.

Para conceder o denegar el registro o para declarar su nulidad, es necesario, en primer lugar, llevar a cabo un examen del signo tal como lo han de percibir los consumidores del producto o servicio que identifica, a los cuales se considera informados y razonablemente atentos y perspicaces.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Art. 6.1. de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁴⁵ Vid. Sentencia del TS (Sala Primera) de 24 de noviembre 1978, (RJA.4172.78: Trelén).

¹⁴⁶ Vid. Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 79.



Comparación de las marcas denominativas simples

Las marcas denominativas simples son las que consisten en una sola palabra¹⁴⁷. Estas, deben compararse entre sí, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.

“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”¹⁴⁸

Comparación de las denominaciones en el plano conceptual

El parecido conceptual de las marcas enfrentadas (tanto elementos denominativos como en los gráficos) es otro criterio de estimación del riesgo de confusión entre marcas.¹⁴⁹

Al comparar las marcas denominativas simples, deberá tomarse en consideración el aspecto conceptual de las mismas¹⁵⁰. No todas las marcas denominativas simples pueden ser enjuiciadas desde una perspectiva conceptual porque no todas las marcas denominativas tienen un significado propio. Un ejemplo de marca denominativa que

¹⁴⁷ Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 215.

¹⁴⁸ Dado que este tipo de marcas tiene una estructura elemental y unitaria, es indudable que a las mismas es aplicable la doctrina formulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades en el Fundamento número 23 de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, donde se afirma esto.

¹⁴⁹ Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas*. Segunda Edición, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 317.

¹⁵⁰ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 217.



evoque un concepto serían los casos de: “Don Kilowatio” para aparatos eléctricos o “Don Algodón” para prendas de vestir.

En algunos casos puede suceder que a pesar de que en el plano fonético no existan semejanzas entre dos marcas denominativas, se aprecie, no obstante, que entre las marcas confrontadas existe riesgo de confusión porque las denominaciones que constituyen las mismas son palabras sinónimas.¹⁵¹

Comparación de las denominaciones en el plano fonético

Esta comparación es fundamental en el proceso para determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir que las marcas enfrentadas son confundibles. Se compara el número de vocales, su comparación en la palabra, las consonantes, etc. Por ejemplo, no son compatibles las marcas “Cheetos” y “Chitos”. Este criterio si bien constituye un instrumento útil de comparación, no es infalible y debe conjugarse con otros criterios.¹⁵²

Esta conclusión se rechazará únicamente en la hipótesis excepcional, de que el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión existente¹⁵³.

¹⁵¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 217.

¹⁵² Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas*. Segunda Edición, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 315.

¹⁵³ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 218.



Comparación de las marcas denominativas complejas

Las marcas denominativas complejas son las que están formadas por dos o más palabras. También se consideran signos complejos las marcas mixtas, es decir, las marcas que tienen un componente denominativo y otro gráfico¹⁵⁴; aunque la comparación de las marcas mixtas presenta problemas particulares que recomiendan un tratamiento diferente que veremos posteriormente.

Si una marca está integrada por palabras reproducidas con una tipografía singular, deberán clasificarse como marcas denominativas complejas y no como marcas mixtas.



Aunque no se puede fijar un número máximo de palabras, este número no podrá ser muy elevado¹⁵⁶, porque de lo contrario tendría una complejidad excesiva como para ser aprehendida y percibida como marca entre el público interesado. Es posible apreciar supuestos de la excesiva complejidad del signo, por ejemplo en las frases publicitarias o eslóganes.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Idem, p. 226.

¹⁵⁵ Hay que señalar en este ejemplo, que Bankinter antes tenía un logotipo, el cual ha sido eliminado.

¹⁵⁶ Esta puntualización es a juicio de Fernández-Nóvoa. Vid. Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 226.

¹⁵⁷ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, José Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 166.



En la comparación de las marcas denominativas complejas debe atribuirse una importante relevancia a su vocablo dominante.¹⁵⁸ Cuando confrontamos una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (sea simple o compleja) hay que encontrar el vocablo más característico de ambas. Esto es, el vocablo que con mayor profundidad penetra en la mente del consumidor con mayor facilidad.

Entre los factores que permiten determinar cual de los vocablos es el dominante, cabe señalar los siguientes¹⁵⁹:

1. Predominio del vocablo dotado de una fuerza distintiva más enérgica: Deberá considerarse dominante, aquel vocablo que posea mayor fuerza distintiva, que puede fundarse, por un lado, en su propia naturaleza, y por otro en la circunstancia de que el mismo es notoriamente conocido por los círculos interesados como un signo que denota la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios.
2. Predominio del apellido sobre el nombre de pila: Cuando una marca denominativa esta compuesta por un apellido y un nombre de pila, el público fija su atención preferentemente en el apellido. Esta regla general deja de aplicarse, en el caso de que el apellido integrante de la marca sea un apellido usual; en este caso, pasa a un primer plano los nombres de pila que figuren en las marcas confrontadas.

¹⁵⁸ Tanto la Sala Primera como la Sala Tercera del TS español, han formulado reiteradamente este principio.

¹⁵⁹ La enumeración de los factores tanto positivos como negativos que vienen a continuación, están recogidos en: Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 232 y ss.



3. El pretendido relieve del factor tópico:¹⁶⁰ Con este factor nos referimos al carácter dominante que posee el vocablo que está situado en primer lugar dentro del conjunto de vocablos integrantes en una marca denominativa compleja.

Un criterio fundamental es el que se refiere a que los elementos genéricos y descriptivos que sean comunes a las marcas enfrentadas (siempre puestos en conexión con los productos o servicios q se pretende distinguir) deben de ser excluidos en la comparación.¹⁶¹

Comparación de las marcas gráficas

A la hora de comparar marcas constituidas por signos gráficos, habría que atender a la impresión visual que en su conjunto producen las marcas confrontadas.¹⁶²

En efecto, según vimos anteriormente, dentro de la categoría de las marcas gráficas hay que diferenciar dos subcategorías: la marca puramente gráfica y la marca figurativa (la que suscita a su vez un determinado concepto).

La comparación de ambos tipos de marca debe hacerse desde una doble perspectiva: la gráfica y la conceptual. Ya que el riesgo de confusión puede estar basado en la identidad o semejanza de los conceptos evocados por las marcas confrontadas.¹⁶³

¹⁶⁰ El autor Fernández-Nóvoa sostiene lo siguiente: *“Pienso, no obstante, que no debe otorgarse un acusado relieve al factor tópico: este factor contribuirá a reforzar la importancia de otro factor determinante que concurra en un caso concreto.”*

¹⁶¹ Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas*. Segunda Edición, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 316.

¹⁶² Idem, p. 313.

¹⁶³ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 238.



Comparación de las marcas puramente gráficas¹⁶⁴

Al confrontar las marcas puramente gráficas debe tomarse en consideración, ante todo, la pauta de la visión de conjunto que provocan las marcas comparadas,¹⁶⁵ de la misma manera que se hace con las marcas denominativas.



De modo que con respecto a las marcas puramente gráficas hay que tener en cuenta el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores.¹⁶⁶

Aunque sea posible mostrar un cierto número de 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.

La pauta de la visión de conjunto es la única aplicable cuando las marcas enfrentadas tienen una estructura simple, esto es, cuando están constituidas por un elemento gráfico único e individualizador. Puede suceder, sin embargo, que una o ambas marcas enfrentadas tenga una estructura gráfica compleja, es decir, que estén compuestas por un

¹⁶⁴ En el derecho español y en el derecho europeo no abunda la jurisprudencia relativa a la comparación de marcas puramente gráficas.

¹⁶⁵ Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 332.

¹⁶⁶ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 238.



elemento gráfico nuclear y otro u otros elementos gráficos que rodean o enmarcan el elemento nuclear. En este caso, la pauta de la visión de conjunto deberá realizarse, tal y como vimos en el anterior punto de marcas denominativas complejas: la búsqueda del elemento que predomina en la correspondiente marca gráfica compleja.¹⁶⁷ En esta búsqueda no debe atribuirse carácter dominante a los elementos gráficos usuales que sirven de marco o trasfondo a un elemento gráfico principal.

Comparación de las marcas figurativas

La comparación de las marcas figurativas debe realizarse tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual.¹⁶⁸ Tratándose de marcas figurativas, el riesgo de confusión entre las mismas puede basarse bien en la semejanza gráfica de los signos, o bien en la semejanza de los conceptos evocados por estos signos.

La comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico debe efectuarse con las pautas relativas a las marcas puramente gráficas. Si tales pautas muestran que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será necesario analizarlas en el plano conceptual. En caso de no existir semejanza gráfica habrá que determinar si ambos signos, evocan o no un concepto concreto idéntico o semejante.

¹⁶⁷ Idem, p. 239.

¹⁶⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 240.

El criterio de la “identidad o semejanza conceptual” enunciado por la letra a) del art. 12.1 de la Ley de Marcas de 1988, es aplicable a las marcas figurativas justamente porque una marca figurativa tiene una dimensión conceptual.



Comparación de las marcas gráficas con las marcas denominativas

Actualmente ¹⁶⁹ se admite la comparación de una marca denominativa con una marca figurativa; esto es, con un signo gráfico que evoque un concepto determinado.¹⁷⁰

Comparación de las marcas mixtas

Como ya dijimos anteriormente y a modo de recordatorio, las marcas mixtas o combinadas son las que están compuestas por una denominación (simple o compleja) y por un elemento figurativo o gráfico¹⁷¹. Las marcas mixtas son relativamente frecuentes en el tráfico económico.



Seguidamente se exponen una serie de pautas enunciadas por el TS para comparar una marca mixta con otra marca mixta o bien con una marca denominativa:¹⁷²

1. Pautas aplicables a la comparación de una marca mixta con otra marca: A la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la pauta de la importancia del elemento dominante. En el caso de que en la comparación entre signos distintivos

¹⁶⁹ En su etapa inicial, la jurisprudencia española negaba la posibilidad de comparar una marca gráfica con una marca denominativa. Esta tesis cedió posteriormente el paso a una doctrina que admite la comparación de una marca denominativa con una marca figurativa.

¹⁷¹ Como ya se dijo anteriormente, una marca integrada por caracteres tipográficos singulares deberá ser considerada una marca denominativa compleja, vease el caso de Bankia o Bankinter.

¹⁷² Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 254.



intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. El elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma.¹⁷³ Esta pauta deja de aplicarse en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

2. El predominio del elemento denominativo de la marca mixta: Cuando en la comparación entre signos participa una marca mixta, el elemento denominativo prevalece como ya dijimos, por regla general, sobre el componente gráfico.¹⁷⁴ Esta pauta se basa en que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables.¹⁷⁵
3. Desplazamiento del componente figurativo a un primer plano: La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta, deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que atribuyen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta, como son factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta y otro grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, siendo unos y otros los siguientes:

Los factores que afectan negativamente al componente denominativo de una marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los

¹⁷³ Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 313.

¹⁷⁴ Esta es justamente la pauta que propugna una reiterada línea jurisprudencial del TS español a la que hay que adherirse.

¹⁷⁵ Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007, p. 314.



mismos cabe citar, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros.

Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, destacamos la notoriedad adquirida por el componente figurativo de la marca mixta y la originalidad de este componente.



CAPÍTULO VIII: ACCIONES

En el art. 40 de la LM, vienen recogidas las diferentes acciones por violación del derecho de marca. *“El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (...)”*¹⁷⁶

En concreto, el lesionado podrá reclamar en la vía civil: la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos y la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (retirada del tráfico económico de todo documento en los que se haya materializado la violación del derecho de marca).¹⁷⁷

La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Art. 40 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁷⁷ Art. 41 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas, entre otras.

¹⁷⁸ Vid. Art. 43 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.



La legitimación activa para el ejercicio de las acciones corresponde a las siguientes personas:¹⁷⁹

- a) El titular de la marca registrada. El art. 40, es el encargado de referirnos las acciones que el titular de una marca registrada puede ejercer ante los órganos jurisdiccionales contra quienes lesionen su derecho y las medidas necesarias que para su salvaguardia se puede exigir.
- b) El licenciataria en exclusiva: “concesionario de una licencia en exclusiva” para ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la Ley se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan su derecho.
- c) El concesionario de una licencia no exclusiva: también el licenciataria no exclusivo de una marca puede ejercitar en defensa de la misma, las acciones que en su favor otorga la legislación marcaria y, consecuentemente, acceder a la tutela cautelar aunque su éxito resulte condicionado a la previa existencia de una serie de requisitos.
- d) El usuario extraregistra de la marca: si bien, la titularidad del derecho sobre una marca se alcanza por su registro, no es menos cierto que el simple usuario de una marca notoria viene autorizado, aunque la misma no este inscrita, a reclamar de los tribunales la anulación de otra marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca notoria.
- e) El solicitante de la marca: no solo la titularidad de la marca o el uso de la notoria legitiman para la solicitud de medidas cautelares. También puede hacerlo cualquier tercero con interés legitimo que ejercite la acción de nulidad o de caducidad de la marca no usada.

¹⁷⁹ Vid. Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003, p. 33.



CAPÍTULO IX: BANKIA, UNA NUEVA MARCA

El 2 de marzo de 2011 se presenta Bankia, marca que agrupa la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia y Caja Laietana.

Esta marca nace con fuertes críticas dado que actualmente tenemos operando ya a Rankia, marca registrada dentro de la clase 36 (Servicios Financieros), misma clase en la que se agrupa Bankia.

En primer lugar, nos encontramos con un nombre sonoro y luminoso que promete vender un futuro, pero recuerda mucho a otras marcas financieras con las que posee ciertas similitudes, que podrían echar atrás esta denominación, como son Bankimia, Bankinter o Bankoa.



Volviendo sobre Bankia, esta es una marca elegante: *“Verde lima sobre fondo caoba para expresar la modernidad del banco sustentada en una tradición de nobleza. Su diseño transmite fortaleza, integración, internacionalidad y detallismo.”*¹⁸⁰

¹⁸⁰ <http://www.rtvcyt.es/fichaNoticia.cfm/ECONOM%C3%8DA/20110304/significa/bankia/80D3BFBE-C406-2508-10989CA75DD9FFEA>



181

Con el color base caoba, buscaron un color que expresase experiencia, robustez y solvencia. Es también un color cálido que se asocia al hogar, tal vez para transmitir una sensación de seguridad. Por otro lado, con el lima de las letras, que combina a la perfección con el caoba, buscaron un color que expresase la modernidad de lo tecnológico, el compromiso y la ecología. Es atractivo y brillante, llama la atención, y transmite juventud y vitalidad.

La entidad ha optado por utilizar el propio nombre como logotipo, sin añadir ningún logo adjunto, es decir, se desmarca de la tendencia habitual de crear marca y logo por separado.

¿Qué ha buscado Bankia transmitir con esta denominación? El grupo financiero ha destacado, que ha elegido esta marca por “*su proximidad, fácil pronunciación, asociación con el mundo financiero, coherencia estratégica y potencial internacional.*”¹⁸²

¹⁸¹ Tanto estas dos imágenes, como las que vienen a continuación, fueron sacadas del anuncio publicitario de Bankia, cuando comenzaron a promocionar su marca.

¹⁸² <http://www.elboletin.com/index.php?name=Econom%C3%ADa¬icia=31839>



Según se aprecia en el gráfico reproducido, Bankia pretende mostrar una banca internacional, incluyendo la palabra banco en otro idioma, como es el inglés, “Bank”, idioma dominante en la sociedad actual y el idioma empleado para la interacción entre empresas de todo el mundo. En otros idiomas como el alemán esta palabra se dice igual, además la raíz es claramente diferenciable.

Por otra parte, el sufijo “-ia” era empleado por el Imperio Romano para denominar los nuevos pueblos o sociedades de gentes (Iberia, Alemania, Hispania, Francia, Italia, etc.), como en este caso ha de ser Bankia, que corresponde a una sociedad, ya que la idea a transmitir es aquella de conjunto. También puede ser, porque añadiendo el vocablo “-ia”, la denominación Bankia suena bien, es fácilmente captable por el consumidor, es atractiva, se puede pronunciar en todos los idiomas y no se centra solo en el comercio de aquí sino también en el internacional.

Tenemos la unión entre dos letras, como son la “n” y la “k”, intentando transmitir que son una entidad integradora, formada por distintas cajas; podría tratarse de una referencia a la fusión.

En cuanto a la “b” mayúscula, transmite fortaleza; la primera letra de la denominación debe ser captada por los consumidores como icono de ésta.



Por último, se trata de una entidad minuciosa y detallista, incluyendo en el logotipo, pequeños detalles en forma de pico, en las esquinas de algunas de sus letras. No se quieren quedar en la simplicidad del diseño para que no se asocie la simplicidad a la compañía.

El plan de Bankia es mantener el logotipo actual de las siete cajas que lo componen, y hacer una referencia en cada sucursal a Bankia. Es decir, tendremos Caja Madrid-Bankia, Bancaja-Bankia, etc. Con esto llegamos a la conclusión de que no tienen pensado unificar el nombre de todas estas entidades, ni el aspecto de las sucursales, ni su operativa, lo que hará que los clientes se encuentre con experiencias de usuario distintas en cada caso. Podemos comprobar si entramos en sus distintas páginas Web (Caja Madrid, Bancaja, etc.), como cada una conserva su diseño original, haciendo referencias a Bankia.

La intención de Bankia de convertirse en un banco, es una idea acertada dada la falta de confianza y desprestigio hacia las cajas, y el cambio de nombre, un gran paso para alcanzar este objetivo, pero si su marca no posee un contenido diferencial y relevante que redefina y unifique el modelo de la relación de la marca con sus clientes, estamos *“ante otra gran inversión para la galería, pero de una irrelevancia total para el principal grupo de interés: el cliente”*.¹⁸³

¿Qué hará Bankia para convertirse en una verdadera marca? Porque como ya dijimos en capítulos anteriores, un signo no se convierte en marca hasta que los consumidores captan y retienen en su memoria la unión de signo o producto (servicio en este caso). Es

¹⁸³ <http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/bankia-logotipo-20110304-7072.html>



necesario que la unión entre signo y producto desencadenen ciertas representaciones en la mente del consumidor: el origen empresarial, las características y nivel de calidad y el goodwill o buena fama del producto portador de la marca. Por lo tanto, ¿qué va a ofrecer a sus clientes? Porque *“el hecho de cambiar el nombre no tiene ningún impacto real en el cliente que interactúa diariamente con la institución.”*¹⁸⁴

Este cambio debe venir acompañado de una propuesta de valor real que ayude a la entidad a posicionarse; por ejemplo, ¿Cuáles son los servicios que ofrecerá a sus clientes?, ¿Cómo será su enfoque en cuanto al compromiso social del nuevo banco?, ¿Qué hará Bankia para ser diferente a lo que ofrecen el Santander y el BBVA?, etc.

Sin la respuesta a estas preguntas, diríamos que Bankia no es una marca, sino tan solo un logotipo; pero después de varios meses operando, se podría decir que la gente, poco a poco asocia esta marca a una serie de conceptos. Ya son muchos los que han criticado a Bankia, tanto positiva como negativamente, pero habrá que esperar más tiempo para que se consolide como marca y evoque una serie de conceptos más concretos en el consumidor.

El caso Rankia contra Bankia

Bankia es indudablemente una denominación de fantasía, que el consumidor, por sus primeras letras, asocia al sector financiero. Ya antes de que esta comenzase a operar, existía una marca de agua embotellada llamada Bankia, que hacía referencia a una ciudad búlgara del mismo nombre. Entre ambas no hay conflicto alguno y pueden convivir pacíficamente, ya que como vimos, no se puede prohibir una denominación

¹⁸⁴ <http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/bankia-logotipo-20110304-7072.html>



idéntica o semejante a otra, si ambas amparan diferentes clases y no existe riesgo de confusión.

No se salva la grafía, que según señalan muchos usuarios de Internet, es muy similar a la de Inklude, empresa especializada en diseño gráfico. En mi opinión, la única similitud que tiene con la marca “Bankia” es la fusión de las letras “n” y “k”, porque el diseño de las letras es claramente diferente:



Bankia también fue un banco noruego que compró el Santander en el año 2005. Esta marca ya no existe y no dará problemas de propiedad. Sin embargo, no sucede así con Rankia, una comunidad de usuarios financieros y de banca que opera en Internet, en la que vamos a profundizar a continuación.



La OEPM envió el 10 de febrero de 2011 un comunicado a Rankia informando de que una compañía acababa de solicitar el registro de la marca Bankia. Esta comunicación informaba a los responsables de Rankia que, si estimaban algún tipo de incompatibilidad y se consideraban perjudicadas por la nueva solicitud, disponían de dos meses para oponerse:

“Si usted estima que entre los signos enfrentados puede existir incompatibilidad y se considera perjudicado por la nueva solicitud, puede formular oposición contra la solicitud de registro anteriormente identificada en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, escrito del que se dará traslado al solicitante (en unión de los reparos señalados de oficio por la OEPM, si los hubiere) para que



presente sus alegaciones. Solamente después de un procedimiento contradictorio regulado en los artículos 18 al 22 de la Ley de Marcas se dictará resolución por este Organismo.”¹⁸⁵

En respuesta a esto, se inició formalmente el proceso de oposición a la marca Bankia, por el gran parecido de ambos nombres y la posibilidad de riesgo de confusión. Como ya hemos visto anteriormente, la nueva LM señala que:

“A la solicitud de registro de una nueva marca podrán oponerse marcas anteriores que por ser idénticas o semejantes 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.”¹⁸⁶

Según el director de Rankia, Miguel Arias, *“limita nuestras posibilidades de negocio”*, en el sentido de que les resultaría muy difícil *“utilizarla para denominar un banco on-line, si algún día quisieran dar ese paso, o incluso para venderla a una entidad financiera que ya opera en la red.”¹⁸⁷*

Rankia se encuentra registrada en la clase 36 de servicios prestados en los negocios financieros y monetarios, así como de servicios prestados en relación con contratos de seguros desde 2003, *“lo que significa que poseemos una propiedad intelectual sobre dicha marca desde hace 8 años para desarrollar actividad en el sector financiero”¹⁸⁸*, expresa el director de Rankia. Si mañana Rankia decide convertirse en una entidad financiera estaría en todo su derecho de hacerlo: *“¿Por qué tenemos que permitir que*

¹⁸⁵ Señala el director de Signos Distintivos a Rankia.

¹⁸⁶ Art. 7 Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹⁸⁷ <http://www.levante-emv.com/economia/2011/03/10/rankia-opone-bankia/789241.html>

¹⁸⁸ <http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20110321/bankia-versus-rankia-frente-frente-marca>



pisoteen nuestra marca? Puestos en ese caso podríamos poner una sucursal de Rankia al lado de una de Bankia, lo que generaría confusión entre los usuarios”, expresa Arias.

Quando Bankia hizo la consulta de parecidos en la clase 36, Rankia aparecía en la lista, “Sin embargo quienes gestionaron esa solicitud de marca obviaron esa presencia”.¹⁸⁹

La firma de Internet asegura que ya ha padecido repercusiones por la similitud en la forma de usuarios confusos que llaman a la entidad o de un diario de ámbito nacional que equivocó el nombre del banco y escribió Rankia.¹⁹⁰

Podemos decir, sin lugar a dudas, que existe una cierta semejanza, tanto fonética, como gráficamente, lo que da lugar a una clara incompatibilidad registral entre ambas.

Supongamos que Rankia se registrara posteriormente a Bankia, ¿acaso autorizarían registrar Rankia como marca en su misma clase?, ¿se nos permitiría registrar la marca Rankinter o Rankoa?

Rankia es una pequeña comunidad financiera, que con el tiempo, cuando la palabra Bankia se extienda, será asociada por el público en general con la anteriormente citada. Esto puede resultar perjudicial para Rankia, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿para que sirve entonces el registro?, ¿existe discriminación a favor de las entidades más fuertes?; no por ser una entidad más pequeña debería someterse legalmente a la más grande, ya que las dos se acogen a los mismos derechos.

¹⁸⁹ Idem

¹⁹⁰ Idem.



Son muchos los motivos por los cuales se puede desestimar el requerimiento de Rankia, como por ejemplo, que Bankia proviene etimológicamente de “banco”. El pleito puede tener todo tipo de argumentos para decir que los casos son distintos. Como venimos argumentando desde capítulos anteriores, no existe una serie de pautas fijadas para la comparación de marcas.

Ya después de todos estos meses, tras salir a bolsa el 19 de julio de 2011 y su posible inclusión dentro del Ibex35,¹⁹¹ se duda que la demanda de Rankia ante la OEPM prospere. Además, en caso de que se impidiese a Bankia operar con esta marca, esta podría recurrir de nuevo.

El caso Bankoa contra Bankia

Por otra parte, el 17 de marzo de 2011, la entidad Bankoa, también remitió una carta de requerimiento a Bankia, en la cual se indicaba que ambos signos, eran incompatibles e instaba a Bankia a renunciar a ese signo para la identificación de sus productos o servicios, y se aviniera a negociar un acuerdo de delimitación de uso de marca.¹⁹²

Bankoa forma parte de Crédit Agricole, y en la identificación de sus oficinas utiliza la expresión “Bankoa Crédit Agricole”, y no “Bankoa”. Sin embargo, sí que la utiliza de manera independiente en Internet.

Finalmente, se suscribió un acuerdo con el grupo Crédit Agricole de coexistencia pacífica de ambas marcas, con la consecuente renuncia por parte de Bankoa a su reclamación.

¹⁹¹ <http://recortesdeeeconomia.blogspot.com/2011/07/cotizacion-bankia-candidata-entrar-ibex.html>

¹⁹² <http://www.valenciaplaza.com/ver/28810/Cuesti%C3%B3n-de-marca-acuerdo-con-Bankoa--conflicto-con-Rankia.html>



A pesar de contener ambos la misma raíz etimológica “bank”, como ya dijimos, Bankoa, esta acompañada de la expresión “Crédit Agricole”; su diseño y colores son totalmente diferentes, y por último, incorpora en su marca un logo, cosa que Bankia no hace.



Cabe añadir, que su ámbito de actuación se centra principalmente en el País Vasco mientras que el ámbito de operación de Bankia se extiende por todo el país, con la posibilidad de darse a conocer internacionalmente gracias a su reciente salida a bolsa.



CAPÍTULO X: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO¹⁹³

En este apartado, queremos mostrar con diversas sentencias del TS a modo de ejemplo, muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora. Cabe decir que la mayoría de sentencias a analizar son muy similares en muchos aspectos, ya que es difícil encontrar ejemplos de marcas de servicios o entidades financieras, que hayan tenido problemas a la hora de registrar sus marcas o que choquen con otras anteriores y que abarquen todos los puntos que hemos visto hasta ahora¹⁹⁴.

También hay que puntualizar que en su mayoría se utiliza para la interpretación de ellas el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de marcas, debido a que la Ley en vigor es muy reciente y los recursos de casación tardan años en resolverse. Por este motivo ha sido difícil encontrar sentencias recientes donde se aplique la Ley actual. Sin embargo, los principios orientadores de las leyes anteriores son en general plenamente aplicables a la Ley actual.

¹⁹³ Nota: El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir por un error “in judicando” o bien error “in procediendo” respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte suprema de justicia y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el TS.

¹⁹⁴ Ya que muchas de las prohibiciones y normas que hemos citado se aplican al mundo de las marcas en general y es muy difícil que todas hayan tenido lugar en el sector financiero.



Sentencia N°1: “Caja de Ahorros de la Inmaculada, SA” frente a “Corporación Alimentaria Ibérica, SA CAI”¹⁹⁵

La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid dictó Sentencia, en 21-5-1992, desestimando el recurso interpuesto por la entidad “Caja de Ahorros de la Inmaculada, SA” de la clase 16¹⁹⁶, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que concedió la inscripción de la marca “Corporación Alimentaria Ibérica, SA CAI” para la clase 39¹⁹⁷, por no existir peligro de confusión con las oponentes.

El primer motivo del recurso de casación se amparaba en que *“no podrán ser admitidos al Registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otras ya registradas puedan inducir a error o confusión en el mercado”*.¹⁹⁸

Como ya hemos visto anteriormente no existen una serie reglas y pautas concretas para determinar cuándo existen semejanzas fonéticas o gráficas capaces de crear error o confusión, por lo que las marcas enfrentadas han de analizarse con arreglo a una visión de conjunto y es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, pues es difícil que en dos casos concurren las mismas e idénticas circunstancias.

¹⁹⁵ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 23 de junio 2002RJ/2002/5714; Recurso de Casación núm. 398/1992.

¹⁹⁶ “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, etc.”

¹⁹⁷ “Transporte, mudanza, embalaje y depósito de mercaderías. Estacionamiento de vehículos. Agencias de viaje.”

¹⁹⁸ Art. 124.1 Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.



Tras un estudio comparativo de ambas marcas, el TS llega a la conclusión de que no existe peligro de confusión en el mercado ni perjuicio para la marca ya existente; ya que comparadas en su conjunto la oponente tiene un distintivo claramente diferenciable de la solicitante, máxime cuando a la falta de semejanza fonética se añade la existencia de un gráfico o diseño.¹⁹⁹



-Caja de Ahorros de la Inmaculada, SA-



-Corporación Alimentaria Ibérica, SA CAI-

Por la misma razón debe rechazarse el segundo de los motivos de casación, *“pues si bien es cierto que una jurisprudencia de esta Sala tiene en cuenta, a los efectos de acceso al Registro, el campo operativo de las marcas enfrentadas, cuando ambas amparen los mismos productos o servicios; también hay que tener presente que esa misma jurisprudencia ha señalado que ese elemento no es por sí mismo determinante de la prohibición de acceso al Registro.”*²⁰⁰ Por lo tanto aún perteneciendo a la misma clase, esto no es motivo suficiente para impedir la inscripción.

Tampoco puede acogerse el último motivo de casación, que denuncia infracción del art. 124.13 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia que lo interpreta, pues si bien es cierto que dicho precepto prohíbe el acceso al Registro de *“los distintivos en*

¹⁹⁹ Tanto en la LM 32/1988 como en la 17/2001, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

²⁰⁰ Como ya hemos visto en apartados anteriores.



los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial”,²⁰¹ en este caso las iniciales CAI que figuran en ambas marcas, se corresponden con la razón social de su titular, que además, está incorporada a la marca, por lo que el consumidor percibirá con claridad la procedencia del producto o servicio. Además, la notoriedad de esta última es en el sector financiero, como se reconoce en el escrito de interposición del recurso, pero no en los otros campos del servicio de transporte, almacenaje y distribución de mercancías, que es donde opera la primera.

En conclusión y como ya dijimos al comienzo, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

Sentencia N°2: “Cajero 24 Horas, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia” frente a “Cajero 24 Horas Banco de Vizcaya”²⁰²

El 7-2-1985, la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “Cajero 24 Horas, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia”, oponiéndose a esta “B. de V. SA” (Conocido más tarde como “B.B.V. SA”), como titular de la marca previamente inscrita “Cajero 24 Horas Banco de Vizcaya”. Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado en 10-12-1987.

El TS considera que entre la marca preexistente “Cajero 24 horas Banco de Vizcaya” y la que es objeto de registro “Cajero 24 horas. Caja de Ahorros de Alicante y Murcia”, si bien tienen en común la expresión “Cajero 24 horas”, es cierto que la misma es poco

²⁰¹ Art. 124.13 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.

²⁰² Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 de junio 2002RJ/2002/5714; Recurso núm. 10699/1990



identificadora y que como ya dijimos anteriormente los elementos genéricos y descriptivos que sean comunes a las marcas enfrentadas deben de ser excluidos en la comparación;²⁰³ esta hace referencia a un servicio usual en las entidades bancarias, siendo la segunda parte de una y otra marca: “Banco de Vizcaya” para la previamente inscrita y “Caja de Ahorros de Alicante y Murcia” (para la que se pretende registrar), lo que respectivamente las individualiza²⁰⁴.

Sentencia N°3: Denegación de la marca “Caja de Ahorros de León y Castilla”²⁰⁵

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid dictó Sentencia, en 16-7-1992, desestimando el recurso interpuesto por la “Caja de Ahorros y

²⁰³ A modo de recordatorio diremos que los signos genéricos “(...) se tratan de elementos de uso común, pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva, hasta privarla de la función identificadora que le es propia (...)”; No “deben confundirse los conceptos de nombre común y vocablo genérico, por que la generidad del vocablo sólo puede predicarse cuando haga referencia a los productos o servicios concretos que se amparan en la marca”p.ej: las palabras Cajas de Ahorro son genéricas para distinguir entidades financieras, pero no lo son para distinguir automóviles; de ahí que en muchas de estas sentencias, se registre la marca en otras clases diferentes de su actividad.

²⁰⁴ ¿Por qué en ocasiones se permite el registro de una zona territorial concreta?; Muchas Cajas añaden términos geográficos singulares constituidos por nombres de ciudades, de provincias o de regiones que coinciden, a su vez, con los ámbitos territoriales en que tradicionalmente operan las correspondientes Cajas de Ahorro, cuyos orígenes locales o provinciales son sobradamente conocidos.

El carácter genérico de una frase no tiene porque constituir necesariamente la suma de la generidad de los miembros que lo componen, sino que en ciertos casos, la combinación de dos o más vocablos comunes pueden originar un conjunto con carga expresiva suficiente.

²⁰⁵ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 de junio 2002RJ/2002/5714; Recurso de Casación núm. 1998/1992.



Monte de Piedad de León” contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20-6-1985 y 18-5-1987, por las que se denegaba la inscripción de la marca “Caja de Ahorros de León y Castilla” para designar toda clase de revistas y demás publicaciones.

El primer motivo del recurso de casación que formula “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León” contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declara conforme a derecho la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que le denegó la inscripción de la marca “Caja de Ahorros de León y Castilla” para revistas y publicaciones, se basa en la infracción de los artículos 118, 119 y 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial. La recurrente alega que esos preceptos establecen lo que es una marca y los elementos que no pueden constituir una marca y que en concreto el art. 124.3²⁰⁶ debe interpretarse restrictivamente porque la prohibición establecida se refiere a la de inscribir apellidos y razones sociales ajenas, si no se posee autorización para ello; de lo que se desprende la posibilidad de usar una denominación, conforme a los art. 118²⁰⁷ y 119 cuando no corresponden a una entidad ajena, como es el presente supuesto en que se ha acreditado que no existe una “Caja de Ahorros de León y Castilla” y que en todo caso la solicitante era la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León”, por lo que no hay denominaciones enfrentadas que puedan confundir al consumidor.

²⁰⁶ Que prohíbe admitir al registro como marcas a razones sociales que no sean las de los propios solicitantes, a no mediar la debida autorización.

²⁰⁷ Que define la marca como: “(...) *todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo*”.



El art. 124.3 invocado prohíbe admitir al registro como marcas a razones sociales que no sean las de los propios solicitantes, a no mediar la debida autorización.

En el presente caso, la denominación de la marca solicitada es “Caja de Ahorros de León y Castilla”, que la recurrente (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León) considera de fantasía pero *“que se presenta al consumidor medio como correspondiente a una inexistente razón social, de similar denominación que evoca no solo la existencia de una entidad de Ahorro de ámbito territorial que incluye el territorio de la solicitante, sino también una relación con la entidad que solicita la marca para ella, por lo tanto no es necesaria la autorización del art. 119 invocado.”* Pero no por ello ese precepto puede considerarse infringido por la denegación de una marca que sugiere la existencia en el mercado de una entidad relacionada con la razón social de la solicitante, pues esa norma no prevé el supuesto de inscripción de una marca de las características expuestas, que *“puede originar error o confusión en el consumidor por el riesgo de creer que la revista o publicación que adquiera procede de esa inexistente entidad.”*

Sentencia N°4: Denegación de la marca “Caja de Ahorros de España”²⁰⁸

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Novena- dictó Sentencia, en fecha 13-02-1996, desestimatoria del recurso deducido por la entidad “Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad” en materia de marcas .

²⁰⁸ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 de junio 2002RJ/2002/5714; Recurso de Casación núm. 2741/1996.



Este recurso de casación interpuesto por Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra la sentencia núm. 122 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 13 de febrero de 1996, sobre denegación de inscripción de marca “Caja de Ahorros de España”, clase 16 del Nomenclátor²⁰⁹.

El Tribunal llega a la conclusión de que la inscripción de la marca “Caja de Ahorros de España” incidiría en las prohibiciones contenidas en el art. 124.6 del Estatuto de la Propiedad Industrial²¹⁰, en relación con el art. 118²¹¹, al utilizar una denominación geográfica (“España”) no susceptible de ser apropiada en exclusiva por nadie.

En referencia al art. 124.6 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que prohíbe la inscripción en el Registro como marcas de las denominaciones geográficas, las cuales solamente podrán ser objeto de marcas colectivas²¹² conforme al art. 136 del Estatuto, la Sala de instancia afirma la inapropiabilidad del vocablo “España”.

²⁰⁹ “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, etc.”

²¹⁰ Que por su carácter geográfico o regional, incurre en la prohibición del art. 124.6º del Estatuto de la Propiedad Industrial.

²¹¹ Como ya dijimos *“se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo”*.

²¹² En la actualidad, no obstante lo dispuesto en el artículo 5.c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, de Marcas, podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.



La circunstancia de que el Registro haya admitido como marcas parte, o todas, de las denominaciones o razones sociales de determinadas Cajas de Ahorro en las que se incorporan algunos términos geográficos no impide tal interpretación.²¹³

No concurren los mismos motivos en el caso que nos ocupa. El parecido entre la denominación oficial “Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad” y la marca denegada “Caja de Ahorros de España” es mínimo, sin que tampoco exista relación o correspondencia territorial entre la entidad de crédito actora y toda España²¹⁴, siendo irrelevante el hecho de que alguna de sus sucursales esté situada fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Cada marca ha de ser enjuiciada en función de sus características intrínsecas, de modo que será posible registrar como marca la denominación social de una caja si, en todo o en parte, contiene determinados elementos genéricos o geográficos que, conjuntamente considerados, tengan la suficiente virtualidad expresiva y no induzcan a confusión, cosa que no sucede en este caso.

²¹³ Ocurre aquí el mismo caso que antes; muchas Cajas añaden términos geográficos singulares constituidos por nombres de zonas que coinciden, a su vez, con los ámbitos territoriales en que operan estas, cuyos orígenes locales o provinciales son sobradamente conocidos.

²¹⁴ Nos estamos refiriendo a lo ya hablado con anterioridad acerca de las marcas engañosas en cuanto a procedencia geográfica, en lo referente a falsas indicaciones de procedencia²¹⁴, que pueden consistir en la mención de una concreta zona, en la utilización de un monumento conocido u otro signo que indique un origen geográfico, en este caso el vocablo “España” nos da a entender que existe relación territorial entre la entidad y esa zona geográfica, como bien dice la sentencia, esto es independiente de que la recurrente, tenga una sucursal fuera de Castilla y León.



La propia recurrente afirma que su denominación íntegra fue registrada, sin problemas, en otras numerosas marcas, pero no estaba en vigor el art. 11.1.h) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: *“Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas (...) En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.”*

El tribunal insiste *“en que la comparación debe efectuarse según las características propias de cada una, sin que las invocadas sean iguales a la ahora denegada”*, y en consecuencia procede desestimar los motivos de casación invocados y declara no haber lugar al recurso de casación.

Sentencia N°5: Denegación de la marca “Caja Principal de Ahorros”²¹⁵

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Tercera- dictó Sentencia, en fecha 30-09-1995, desestimatoria del recurso deducido por la Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra una Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por el que se deniega la inscripción de marca “Caja Principal de Ahorros” para proteger los productos de la clase 9.²¹⁶

²¹⁵ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 de junio 2002RJ/2002/5714; Recurso de Casación núm. 65/1996.

²¹⁶ “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, etc.”



La denegación se fundó en que el signo cuyo registro se pretendía, “Caja Principal de Ahorros”, incurría en la prohibición contenida en el art. 124.5²¹⁷ del Estatuto de la Propiedad Industrial, por su evidente genericidad y por carecer de fuerza distintiva exigida por el art. 118 de ese mismo Estatuto para ser aceptado como marca, con capacidad diferenciadora de los productos a proteger.

La solicitante alegó ante la sala que la denominación “Caja Principal de Ahorros”, apreciada en su conjunto, integra una expresión caprichosa, de fantasía, con suficiente fuerza identificadora y diferenciadora, especialmente a la vista de que carece de conexión con los productos a los que ha de representar.

Pese a lo pretendido por la recurrente, el TS indica que *“La denominación “Caja Principal de Ahorros” está desprovista de la capacidad de señalar propia de las marcas, por su misma naturaleza intrínseca, compuesta de palabras de uso común, como consecuencia de la genericidad del conjunto y de sus componentes aislados”*. En consecuencia, el TS declara no haber lugar al recurso de casación.

Sentencia Nº6: “Segurcaja” frente a “Segur Caixa”²¹⁸

La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó Sentencia, en 08-03-1996, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

²¹⁷ El art.124.5 concreta que no podrán ser admitidos en el registro *“las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares”*

²¹⁸ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 de junio 2002RJ/2002/6826; Recurso de Casación núm. 3866/1996



Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 8 de marzo de 1996, sobre la concesión de las marcas denominativas “Segurcaja, SA, Correduría de Seguros del Grupo Caja Madrid”, para servicios, respectivamente, de las clases 35²¹⁹, 36²²⁰ y 42²²¹. Como partes recurridas están, la Administración General del Estado, con la representación que le es propia, y la entidad Segurcaja, SA.²²²

El Tribunal ha considerado que entre las marcas enfrentadas no existe ningún parecido susceptible de generar confusión en el consumidor medio:

“(...) lo cierto es que ni gráfica, ni fonética, ni conceptualmente los signos analizados guardan ningún parecido susceptible de generar confusión en el consumidor medio, ya que no deben enfrentarse solamente los términos “SEGURCAJA” con “SEGUR CAIXA” como hace la demandante, sino apreciar las marcas en su totalidad, en su conjunto, y tal como se han expuesto en el fundamento jurídico primero la preexistente consiste en los vocablos SEGUR CAIXA en letras mayúsculas, con trazo negro más oscuro y grueso que las utilizadas en la composición que figura inmediatamente debajo en letras minúsculas: “Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (Barcelona)”; a su vez, las nuevas, se conforman por letras mayúsculas de trazo simple, que linealmente conforman la expresión “Segurcaja, SA, Correduría de Seguros del Grupo Caja Madrid”; por tanto el único elemento común entre signos es el término “SEGUR” que por su carácter genérico²²³ no puede apropiarse en exclusiva por ninguna persona; no son idénticos, por contra, los

²¹⁹ “Publicidad, Gestión de negocios comerciales, Administración comercial y trabajos de oficina.”

²²⁰ “Seguros, Negocios financieros, monetarios e inmobiliarios.”

²²¹ “Servicios Científicos, tecnológicos, investigación, diseño, desarrollo y jurídicos.”

²²² Segurcaja, es una correduría de Seguros del Grupo Caja de Madrid, vinculada a Caja de Madrid Vida, Caja de Madrid Seguros Generales y Cajasalud, SA.

²²³ A modo de recordatorio, diremos que los elementos genéricos y descriptivos que sean comunes a las marcas enfrentadas deben de ser excluidos en la comparación.



términos CAIXA y CAJA, por más que signifiquen lo mismo en catalán y en castellano²²⁴, ya que gráfica y fonéticamente su diferencia es notable; por otro lado la difusión de la primera sin traducir al castellano, por todo el territorio del Estado, hace que el público consumidor no la traduzca automáticamente como la “Caja” sino que le designe con su propia dicción “CAIXA”, relacionándolo inmediatamente con la Caja de Ahorros catalana, circunstancia que no concurre, ni por asociación, con la expresión “Caja”.

Según el TS: *“no vemos que la marca aspirante esté compuesta por signos que (...) deban ser calificados de genéricos, esto es, que designen el género de servicios al que pertenecen, como unas de sus especies (...).el signo distintivo que se propone no designa un género de servicios, sino que, más bien, resalta la identidad de quien lo prestará, en consonancia, precisamente, con la finalidad que para las marcas pretende el art. 1 de la Ley 32/1988.”* En consecuencia, el TS declara que no hay lugar al recurso de casación que “Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona” interpone.

Sentencia N°7: Recurso deducido por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras contra la OEPM por el registro de otras marcas.²²⁵

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Segunda- dictó Sentencia, en fecha 04-07-2000, desestimando el recurso deducido por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras contra Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 05-03-1996 y 14-11-1996, por las que se había acordado la inscripción registral de las marcas “CI Caja Laboral Euskal Kutxa”,

²²⁵ Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). Sentencia de 25 octubre 2004 RJ\2004\7604; Recurso de Casación núm. 5126/2001.



“Cl Caja Laboral Euskal Herriko Kutxa” y “Caja Laboral Nafarroako Kutxa” para amparar productos de la clase 16²²⁶ del Nomenclátor Internacional. El TS declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la sociedad civil Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, casa la Sentencia impugnada y estima el recurso contencioso-administrativo siendo la parte recurrida la Administración del Estado.



La imagen número 1 pertenece a Cl Caja Laboral Euskal Kutxa; la número 2 es la imagen de Bilbao Bizkaia Kutxa, que tiene registrada la marca “Cl Caja Laboral Euskal Herriko Kutxa”; La marca número 3, pertenece a Caja Laboral Nafarroako Kutxa, y la última a “Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federazioak” (Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras).

La sentencia de la Sala de instancia, objeto del recurso de casación, fundamenta la declaración de compatibilidad de las marcas “Cl Caja Laboral Euskal Kutxa”, “Cl Caja Laboral Euskal Herriko Kutxa” y “Caja Laboral Nafarroako Kutxa”, todas ellas para distinguir productos de la clase 16, y la marca oponente “Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federazioak”, que distingue en clase 16, en aplicación del art. 12.1 c) de la LM de 1988²²⁷, al apreciar en el caso que nos ocupa que a pesar de desprenderse cierta semejanza entre las mismas, no pueden inducir a error en el mercado porque,

²²⁶ “Publicaciones, libros, revistas, plumas, bolígrafos, postales, fotocopias, grapadoras, perforadoras de oficina, lápices y útiles de dibujo”

²²⁷ No podrán registrarse como marcas los signos o medios: “c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca.”



globalmente consideradas, cada marca enfrentada presenta diferencias que claramente las individualiza, al formar conjuntos con propia sustantividad y con carga expresiva suficiente teniendo la necesaria fuerza diferenciadora. En consecuencia no es de aplicación los apartados a), b), c) y f) del art. 11.1 de la Ley 32/1988, que prohíben el registro a: Los compuestos exclusivamente por signos genéricos (para los productos/servicios que pretendan distinguir); signos o indicaciones habituales para designar esos productos o servicios; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar cualquier característica del producto o servicio; y los que puedan inducir a error. Sin embargo, a su vez, el punto 3 del art. 11, permite registrar “(...) como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), si dicha conjunción cumple con el art. 1. ²²⁸ de la presente Ley.”²²⁹

Por ello, no procede estimar que las marcas autorizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la inclusión de elementos genéricos, infrinja la prohibición del apartado primero del art. 11 de la LM 32/1988.

A pesar de esto último, las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas infringen la prohibición relativa establecida en el art. 13 b) de la LM 32/1988²³⁰, de inscribir en el registro el nombre o la imagen que identifique a una

²²⁸ A modo de recordatorio el art. 1 de la Ley 32/1988 dice lo siguiente: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

²²⁹ Art. 11.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

²³⁰ No podrán registrarse como marcas: “b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la



persona distinta del solicitante de la marca; porque la inclusión de los elementos “Euskal Kutxa” (Caja Vasca), “Euskal Herriko Kutxa” (Caja de Ahorros Vasca) y “Nafarroako Kutxa” (Caja de Navarra) en la denominación de las marcas solicitadas no permiten distinguirlas de forma clara de aquéllas otras entidades financieras sometidas a la regulación de la Ley de Cajas de Ahorro, que puedan utilizar los vocablos genéricos de Caja Vasca o Caja de Ahorros Vasca o Caja de Navarra. En el presente caso, el TS sostiene que:

“Las denominaciones “Caja Laboral Euskal Kutxa”, “Caja Laboral Euskal Herriko Kutxa” y “Caja Laboral Nafarroako Kutxa”, se presentan al consumidor medio como correspondientes a una razón social que no existe pero que puede aparentar que evoca a las actuales Cajas de Ahorros de ámbito territorial que se incluyen en el territorio de la entidad solicitante, de modo que difícilmente podría un usuario de estos servicios financieros identificar la procedencia empresarial de los servicios amparados por tales marcas, función a la que responde la protección registral de las marcas.”

Por su parte, la solicitante declara que, las marcas “CL Caja Laboral Euskal Kutxa”, “CL Caja Laboral Euskal Herriko Kutxa” y “Caja Laboral Nafarroako Kutxa” pueden suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados al incorporarse elementos denominativos que corresponden en exclusiva a las Cajas de Ahorros, cuya utilización pueden irrogar perjuicios al crédito comercial de otras entidades financieras que desenvuelven su actuación en el ámbito de las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, por la autorización registral de las marcas autorizadas, al introducir elementos que pueden generar confusión en los

debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley.”



usuarios, y que por lo tanto existe riesgo de asociación y riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.

En consecuencia, el TS declara *“haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Sociedad Civil Particular de Responsabilidad Limitada Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de julio de 2000, que casamos y anulamos.”*



CONCLUSIONES

Las marcas se han convertido en un importante fenómeno económico en las últimas décadas, ya que constituyen instrumentos imprescindibles en el desarrollo empresarial y un especial mecanismo de protección de los consumidores.

Hay que tener en cuenta que para dotar de valor a una marca, es necesario conseguir asociaciones y conexiones emocionales fuertes, únicas y favorables. Desde el punto de vista de los consumidores, los atributos relacionados con la calidad y servicio en el sector financiero, son los de mayor importancia en la formación de la marca, ya que en la comercialización de este tipo de productos, la figura del personal es fundamental; es en este momento cuando los consumidores comprueban la capacidad de la empresa para cumplir sus promesas. Estos contactos directos ejercerán una influencia mucho mayor que la que transmite la publicidad, pues actúan directamente fortaleciendo la percepción que el cliente posee de la entidad. A pesar de lo anterior, el marketing y la publicidad también juegan un papel importante en la fortaleza de una marca, como por ejemplo el patrocinio deportivo. Las obras sociales también influyen en esta, ya que en numerosas ocasiones, y así lo han denunciado más de una vez los bancos nacionales, estos fondos parecen ser gestionados como recursos propios de una dirección comercial o un departamento de marketing, es decir, prevaleciendo el sentido comercial sobre el social. Por otro lado tenemos los tipos de interés y comisiones, fuentes de ingreso de las cajas y bancos, los cuales varían con mucha frecuencia; por esta circunstancia es difícil mantener una clara diferenciación entre una y otra entidad si nos basamos en este factor.

La elección de una marca por la entidad financiera está limitada por las exigencias del



ordenamiento jurídico. Históricamente, las marcas se regularon en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y posteriormente en la Ley de 1988. Hoy en día, la regulación consta en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que vino a sustituir a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. Esta Ley impone, por un lado, que las marcas se identifiquen de una manera concreta mediante su representación gráfica, no admitiéndose solicitudes de marca que pretendan una apropiación de términos genéricos o denominaciones de la propia naturaleza del producto o servicio. Por otro lado, no será posible registrar la marcas si existe identidad o similitud con marcas anteriormente registrada que puedan generar riesgo de confusión. En este sentido, si se permitiese la coexistencia de signos confundibles se incurriría en diversos perjuicios tanto para los consumidores como para el titular de la marca original. Para los consumidores, porque se generaría un riesgo de error y confusión sobre el origen y la calidad de los productos o servicios; para el titular de la marca original, porque constituiría un perjuicio a sus intereses económicos y empresariales, así como un perjuicio a la marca como mecanismo jurídico esencial en el sistema de competencia; si la marca no puede realizar sus funciones esenciales pierde toda su razón de ser, ya que el sistema marcario garantiza la transparencia en el mercado.

Para analizar la existencia de la semejanza a la que hemos aludido, resulta fundamental llevar a cabo una comparación entre las marcas. Para hacerlo, deberá prestarse atención no solo a la similitud fonética entre los símbolos, sino también a la semejanza gráfica y conceptual. También debe hacerse atendiendo a otra multitud de factores, como por ejemplo los factores secundarios de diferenciación.

La parte teórica del estudio ha sido completada con diversos supuestos de la realidad,



así como varias resoluciones jurisprudenciales. Especialmente interesante resulta el caso de Rankia contra Bankia, en el cual se suscitaba si la marca esta última podía incurrir en alguna prohibición relativa, dada su similitud tanto fonética como gráfica con “Rankia”, así como la clase en la que se amparan; a pesar de no prestar los mismos servicios, se le está imposibilitando a Rankia el hecho de que pueda acceder en un futuro al sector financiero (que preste los mismos servicios que un banco) usando esta misma denominación. Este caso nos demuestra que la apreciación de cualquiera de los factores de identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación, queda reservada, en cada caso concreto, a los tribunales y que la Ley puede ser interpretada de manera diferente, dependiendo del tribunal en cuestión. Esto lleva a preguntarnos si deberían establecerse una serie de pautas mucho más concretas para la comparación de marcas y si existe discriminación a favor de aquellas entidades más fuertes.

Por otro lado, de las distintas resoluciones analizadas, se desprende que en multitud de ocasiones las diferencias entre ambas marcas son fácilmente captables por el consumidor, a pesar de lo alegado por la recurrente.²³¹ En otros casos, se requiere de un análisis más minucioso de las marcas enfrentadas, donde hay que atender a varios factores, porque como ya hemos dicho, no concurren las mismas circunstancias en todos los casos. En el sector financiero, vemos como muchas entidades buscan un nombre fuerte y sonoro, como puede ser el caso de “Caja principal de Ahorros” o “Caja de Ahorros de España”, que por si solas poseen fuerza, pero a costa de vocablos genéricos no apropiables en exclusiva por nadie, aprovechándose de la reputación de otros o

²³¹ Véase la Sentencia Nº1: “Caja de Ahorros de la Inmaculada, SA” frente a “Corporación Alimentaria Ibérica, SA CAI”, donde logotipos y denominaciones son claramente distintas.



dando a entender que existe el respaldo del estado o alguna institución oficial, que puede provocar error o riesgo de confusión en el público consumidor.

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes no ya tan sólo para entender el papel que juega la marca en el sistema financiero, sino también, para su correcto uso y protección. Estas son el especial mecanismo de protección de los consumidores y empresarios, sometidas a un exhaustivo control jurídico para prevenir el empleo simultáneo de la misma marca u otra similar que pueda provocar confusión. Además permiten distinguir el origen empresarial de los productos o servicios de la marca en cuestión, factor importante en una etapa de crisis como la que atravesamos, donde el cliente se siente inseguro y buscará una institución financiera con una marca sólida que pueda garantizar su solvencia.



BIBLIOGRAFÍA

- Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- Martínez Gutiérrez, Ángel, *Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdisciplinar*, LA LEY, Madrid, 2009.
- Jiménez Sánchez, Guillermo J., *Derecho Mercantil I. 13ª edición*, Book Print Digital Botánica, Barcelona, 2009.
- Areán Lalín, Manuel, “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas”, en *Estudios de derecho mercantil, en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont Tomo I*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp.175-189.
- Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid, 2007.
- García de los Salmones Sánchez, M. M., "Análisis del valor de marca de las entidades financieras: El efecto Halo y el modelo de elección discreta", *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la empresa*, Vol. 15, Nº 2, 2009, pp. 25-42
- Salcines Cristal, José Venancio, *Sistema Financiero Español; Una visión panorámica. 2ª Edición*, Netlibro, A Coruña, 2009.
- Vilalta Nicuesa, Aura Esther. & Méndez Tomas, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosh, Barcelona, 2000.
- Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, *Derecho de Marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosh, Barcelona, 2003.
- A. Baz, Miguel & Elzaburu, Alberto de., *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Constitución y Leyes, Madrid, 2004.



- Fernández-Nóvoa, Carlos, “Las funciones de la marca”, en *Actas de derecho industrial Tomo V*, Montecorvo, Madrid, 1978, pp. 33-66.
- Areán Lalín, Manuel, “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, en *Actas de derecho industrial Tomo V*, Montecorvo, Madrid, 1978, pp. 471-492.
- Lobato, Manuel, *Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas. Segunda Edición*, Aranzadi, Navarra, 2007.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, José Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I*, Aranzadi, Navarra, 2008.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Director) & Cruces González, José Antonio (Director Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Navarra, 2003.
- Ruipérez de Azcárate, Clara, *El carácter distintivo de las marcas*, Reus, Madrid, 2008.
- García Pérez, Rafael, “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas de la UE”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 8/2011, Pamplona, 2011.
- Agustinoy Guilayn, Albert, *Nombres de dominio: normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Bosch, Barcelona, 2008.
- Martínez Gutiérrez, Ángel, *La marca engañosa*, Civitas, Madrid, 2002.
- Camacho G., Ricardo A., “La marca notoria”. Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT). Artículo Diciembre 2003.
- Fernández Masiá, Enrique, “La protección internacional de las marcas notorias y renombradas”. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, núm. 2, junio 2001.



- Flores, Ana, “¿Puede protegerse un eslogan en España?”, Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT), artículo Marzo 2011.
- Porras Fernández-Toledano, Álvaro, “Marcas olfativas, ¿Por qué no?”, Sección de Publicaciones: Artículos, libros y trabajos de investigación de la Universidad de Alicante (UAIPIT), artículo Febrero, 2005.
- Fernández-Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel & Framiñán Santas, Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas; Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2006.
- Documento oficial de la Oficina española de patentes y marcas – Prohibiciones absolutas de marcas y signos:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf
- Sentencias: Base de datos Westlaw Aranzadi.

Noticias extraídas de las siguientes direcciones Web:

- <http://www.rtvcy1.es/fichaNoticia.cfm/ECONOM%C3%8DA/20110304/significa/bankia/80D3BFBE-C406-2508-10989CA75DD9FFEA>
- <http://www.elboletin.com/index.php?name=Econom%C3%ADa¬icia=31839>
- <http://www.elconfidencial.com/tribuna/2011/bankia-logotipo-20110304-7072.html>
- <http://www.levante-emv.com/economia/2011/03/10/rankia-opone-bankia/789241.html>
- <http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20110321/bankia-versus-rankia-frente-frente-marca>
- http://www.alvemark.com/es/noticias/primer-obstaculo-legal-contra-el-uso-de-la-marca-bankia_3.html
- <http://recortesdeconomia.blogspot.com/2011/07/cotizacion-bankia-candidata-entrar-ibex.html>
- <http://www.valenciaplaza.com/ver/28810/Cuesti%C3%B3n-de-marca-acuerdo-con-Bankoa--conflicto-con-Rankia.html>