



RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1. RECURRENTE

| | |
|---|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL EROSKI, S. COOP. | |
| REPRESENTANTE Miguel Ángel Urizar Barandiaran | FECHA INTERPOSICIÓN 21/02/2018 |

2. RESOLUCIÓN RECURRIDA

| | | | |
|--|--------------------|---|---------------------------------------|
| MODALIDAD MARCA | | TÍTULO O DISTINTIVO CONTIGO (MIXTA) | |
| NÚMERO 3660537 | DÍGITO 9 | CLASE 16 35 42 | FECHA RESOLUCIÓN 07/02/2018 |
| | | FECHA PUBLICACION 13/02/2018 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Concesión | | | |

FUNDAMENTO RESOLUCIÓN RECURRIDA

No se tiene en cuenta la oposición de la M. Nac. 2733259 EROSKI, CONTIGO Cl. 16, 35 y 39, M.Nac. 2772210 E EROSKI CONTIGO (mixta) Cl. 16, 35 y 39, M. Nac 2809539 E EROSKI CONTIGO (mixta) Cl. 16, 35 y 39, porque el uso del vocablo "CONTIGO" está bastante generalizado, existiendo antecedentes registrales con profusión que lo avalan, y porque no hay riesgo de confusión por cuanto el término altamente distintivo es "EROSKI", no apreciándose, por tanto, riesgo de confusión y/o asociación con la marca anterior. No se tiene en cuenta la oposición de la M. Nac 3627734 E EROSKI CONTIGO (mixta) Cl. 36, por existir diferencias aplicativas, no apreciándose, por tanto, riesgo de confusión y/o asociación con la marca anterior

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO INTERPUESTO

El recurrente impugna el citado acuerdo alegando fundamentalmente incompatibilidad por riesgo de confusión/asociación entre la marca solicitada y las oponentes de su titularidad que gozan de notoriedad en el mercado.

4. VISTAS Y ALEGACIONES

| | |
|------------------------|------------------------|
| Fecha de Notificación: | Fecha de contestación: |
| | |

5. INFORMES

| | |
|---------------------|--|
| ÓRGANO INFORMANTE: | |
| FECHA DEL INFORME : | |

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

6. NORMAS APLICABLES

Art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA: El art. 6.1. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, prohíbe el registro como marcas de los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior y que, por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La *ratio legis* de esta prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión.

En concreto, el art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de marcas, preceptúa que no podrán registrarse como marcas los signos “que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Por tanto, para determinar la aplicación de esta prohibición al caso concreto hay que examinar tres aspectos que son: la identidad o semejanza de los signos, la identidad o similitud de los productos y servicios, y la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. La concurrencia de estos requisitos se determinará teniendo en cuenta los criterios establecidos por la jurisprudencia nacional y comunitaria. A este respecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha establecido algunas pautas interpretativas de la materia armonizada por la Directiva de Marcas, que la jurisprudencia nacional también ha seguido y aplicado.

En primer lugar, la semejanza entre los signos debe determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. Bastará la concurrencia de cualquiera de ellos para poder afirmar la incompatibilidad de los signos. Esta semejanza también debe valorar la impresión de conjunto de los signos. De esta forma, la posible semejanza gráfica, fonética o conceptual entre los signos enfrentados se apreciará desde una visión de conjunto que permita tener en cuenta los elementos con mayor o menor poder de diferenciación.

El Tribunal de Justicia ha establecido que a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas se habrá de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, lo que deberá ser objeto de una apreciación global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, y que, en su caso, también se habrá de evaluar la importancia que deba atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en que estos se comercializan (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel, ap.23; de 22-06-1999, Lloyd, ap.25 y 27).

En segundo lugar, la determinación de la similitud entre los productos o servicios designados es una cuestión que procede resolver caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. No obstante, la jurisprudencia siempre ha considerado como un factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos y servicios.

En concreto, el Tribunal de Justicia ha establecido que “para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario” (STJCE de 29-09-1998, Canon, ap.23).

Será necesario analizar en qué consisten los productos y servicios, su estructura, cuál es su ámbito comercial y su finalidad. Si la finalidad de los productos es la misma, parecida o está relacionada, así como si sirven para satisfacer las mismas necesidades es un indicador muy fiable de la relación aplicativa de los productos o servicios objeto de estudio. Otro de los criterios fundamentales de la jurisprudencia para determinar la relación aplicativa son los canales de comercialización de los productos. Si estos canales son comunes, en los productos protegidos por las marcas enfrentadas, será un elemento coadyuvante a la consideración de relación aplicativa y viceversa.

Por último, el tercer aspecto a examinar para determinar la posible compatibilidad registral entre los signos





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

enfrentados, es la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor. El riesgo de confusión directa es el supuesto en que el público consumidor confunde el signo solicitado con otro prioritario, mientras que el riesgo de confusión indirecta o de asociación es el supuesto en el que el público establece un vínculo entre el origen empresarial de los respectivos productos y servicios de los signos comparados.

El Tribunal de Justicia ha establecido en reiterada jurisprudencia que “constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”, y 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”. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud entre los productos y servicios designados. (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel; de 29-09-1998, Canon; de 22-06-1999, Lloyd; y otras posteriores).

SEGUNDA: En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes:



La marca solicitada nº 3660537 “CONTIGO” (mixta)

Las marcas oponentes M 2733259 “EROSKI, CONTIGO” (den.), M 2772210 “E EROSKI CONTIGO”



contigo

(mixta)

, M 2809539 “E EROSKI CONTIGO” (mixta)



, M 3627734 “E EROSKI CONTIGO” (mixta)



Analizando los elementos de los citados signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias de conjunto, fonético-denominativas y gráficas entre ellos, teniendo en cuenta en esta apreciación la debilidad del término común “contigo”, que se integra en la marca solicitada en una composición gráfica con reivindicación cromática (en color verde), conformando un conjunto gráfico-denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes, que incorporan como elemento denominativo inicial y realmente distintivo el término “EROSKI”, identificativo de su origen empresarial, al que en su caso se añade un logo característico y una composición gráfica dispar, con distinta reivindicación cromática (rojo, azul y blanco),





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

conformando signos distintivos claramente diferenciados.

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

TERCERA: En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clases:

16 para “papel y carton; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografías; artículos de papeleria y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso domestico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instruccion y material didactico; hojas, películas y bolsas de materias plasticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta”.

35 para “publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina”.

42 para “servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigacion y diseño en estos ambitos; servicios de analisis e investigacion industriales; diseño y desarrollo de equipos informaticos y de software”.

Las marcas oponentes están registradas en clases:

16 para “papel, carton y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernacion; fotografías; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o de enseñanza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” (M 2733259, M 2772210, M 2809539)

35 para “publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina” (M 2733259, M 2772210, M 2809539)

39 para “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organizacion de viajes” (M 2733259, M 2772210, M 2809539)

36 para “seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios” (M 3627734).

Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos. Apreciándose coincidencia y/o relación aplicativa en clases 16 y 35. No se aprecia sin embargo relación aplicativa entre los servicios reivindicados por la marca solicitada en clase 42 y los protegidos por las marcas oponentes. Tampoco se aprecia relación aplicativa entre los servicios reivindicados por la marca solicitada y los protegidos por la marca oponente M 3627734 en clase 36.

CUARTA: Aplicando la jurisprudencia más arriba citada, el riesgo de confusión existirá cuando el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente. Debiendo apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, el grado de semejanza gráfica, fonética o conceptual entre los signos enfrentados, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, y, la eventual similitud de los productos o servicios designados, teniendo en cuenta su naturaleza, destino o finalidad, utilización, su carácter competitivo o complementario, o su comercialización en las mismas o relacionadas áreas. 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. Así un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel, ap. 22-23; de 29-09-1998, Canon, ap.16-17, 23, 29; de 22-06-1999, Lloyd, ap.17-19, 25).

Tomando en cuenta en esta apreciación el criterio de percepción que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel, ap.23; de 22-06-1999, Lloyd, ap.25), y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez puede comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la





7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

memoria, y cuyo nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (SSTJCE de 16-07-1998, Gut Springenheide y Tusky, ap.31; de 22-06-1999, Lloyd, ap.26). Debiendo considerarse que el riesgo de confusión será tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo particular de la marca anterior, por lo que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (SSTJCE de 11-11-1997, Sabel, ap.24; de 29-09-1998, Canon, ap.18; de 22-06-1999, Lloyd, ap.20)

En el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias de conjunto, fonético-denominativas y gráficas, existentes entre los signos anteriormente examinados y atendiendo a sus respectivos sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores. Sin que a ello obste la alegada notoriedad de las marcas oponentes, que no queda acreditada, por existir suficiente diferenciación entre los distintivos, teniendo en cuenta los ámbitos ahora reivindicados.

QUINTA: Por todo lo expuesto, la aplicación al presente caso de las mencionadas pautas legales y jurisprudenciales, lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado art. 6.1.b), por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida

Contra la presente resolución no procede la impugnación en vía administrativa, tan sólo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello de conformidad con los artículos 10, 1º i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. RESOLUCION

DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida

EL LETRADO PONENTE
Isabel Reviriego Gómez

CONFORME

LA DIRECTORA GENERAL

P.D. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

(Resolución de 04/09/2007 de la DG de la OEPM)

Luis Gimeno Olcina

La fecha de esta resolución es la reflejada en la banda lateral izquierda como fecha de firma del Jefe de Unidad

