

## ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL SUSPENSO

**SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS: D/D<sup>a</sup>**  
\_\_\_\_\_, con domicilio en  
\_\_\_\_\_.

**EXPONE:** Que publicada la solicitud de registro de la Marca \_\_\_\_\_ la Oficina Española de Patentes y Marcas ha acordado la suspensión de la inscripción del registro solicitado, publicándose dicho acuerdo en el B.O.P.I. de \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**MOTIVOS:** Por oposición basada en la Marca Núm. \_\_\_\_\_, denominada "\_\_\_\_\_".

**Artículo 21.1 LM:** *"Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones"*

**FONDO DE LA PRESENTE LITIS:** A través del presente escrito de contestación al suspenso de signos distintivos, al amparo del art. 21.1 de la Ley 17/2001, de Ley de Marcas, se pretende esclarecer la compatibilidad jurídico mercantil existente entre el registro pretendido y el prioritario, fundamentándose ello en el propio art. 6.LM:

**Artículo 6.- :** *"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"*

**REBATIMIENTO DEL REGISTRO PRIORITARIO: ANALISIS DENOMINATIVO. (Incluir aspectos fonético, gráfico y conceptual)**

**Ejemplo análisis fonético:** no se puede alegar que exista una identidad denominativa entre los distintivos en conflicto pues presentan una diferente composición fonética y como consecuencia de ella el efecto sonoro que generan es totalmente diferente, lo que permite al público consumidor identificar los signos y relacionarlos con los productos/servicios que ofrecen.

**Ejemplo análisis gráfico:** cabe resaltar la naturaleza mixta que presentan la marca pretendida, estando constituida tanto por elementos gráficos como fonéticos, mientras que la marca oponente es exclusivamente denominativa. Esta circunstancia tiene una gran relevancia en el caso que nos ocupa ya que, la comparación de signos distintivos en litigio, ha de hacerse desde el conjunto de los mismos, sin despreciar el elemento gráfico, por ser un elemento diferenciador más.

**Ejemplo análisis conceptual:** se debe señalar el significado dispar de las denominaciones que componen las marcas en conflicto, ambos signos sugieren ideas diferentes en la mente del consumidor, lo que contribuye a aumentar las diferencias existentes entre las marcas en cuestión, impidiendo que exista riesgo alguno de asociación o confusión entre las mismas.

**ÁMBITO APLICATIVO:** Son numerosas las sentencias que admiten la coexistencia de denominaciones a pesar de estar incluidas en la misma clase, a modo de ejemplo:

**RESOLUCION DE LA 4ª SALA DE RECURSO DE 19 MAYO DE 2009 (OAMI)**  
**R 560/2008-4**

*“Pese a la identidad o semejanza de los productos y servicios confrontados, el grado de semejanza visual y fonética es tan bajo que, unido al bajo grado asimismo de similitud conceptual, permite concluir que no se dará un riesgo de confusión relevante para el público destinatario de los productos y servicios de que se trata”.*

En su virtud,

Suplico, que teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma hábil, se sirva dar las órdenes oportunas a fin de que sea unido al expediente de referencia y en su día me sea concedido.

Madrid, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ANEXOS.-:** Ninguno