

RECURSO DE ALZADA CONTRA CONCESIÓN

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS: D/D^a
_____, con domicilio en _____.

EXPONE: Por resolución publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del día ____ de _____ de _____, se ha publicado la concesión de la Marca No. ____ denominada “_____”, a favor de **DON/DOÑA** _____ / _____, **S.A. S.L.**

Artículo 27.1 de la Ley de Marcas 17/2001: 1.- “Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”

HECHOS: Con fecha ____ de _____ de _____, se publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial, la solicitud del registro de la Marca _____ denominada “_____” para proteger los productos ubicados en clase(s) _____ del Nomenclátor Internacional, a favor de **DON/DOÑA** _____ / _____,

S.A. S.L., habiéndose procedido a la concesión de la Marca indicada, y habiéndose publicado tal resolución en el Boletín de ____ de _____ de _____, disponiendo esta parte, según el artículo 27 de la Ley de Marcas, que nos remite al artículo 115 de la Ley 4/99, del plazo de un mes a partir de esa fecha para la interposición en tiempo y forma legal del Recurso de Alzada, contra dicha resolución.

MOTIVOS DEL RECURSO: El motivo del presente recurso se encuentra en el texto de la resolución dictada por la Oficina de Patentes y Marcas el día ____ de _____ de _____, que se recurre por medio del presente escrito, que expone “_____.....”, y que supone la concesión de la marca de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: La Marca cuya impugnación se pretende por el presente Recurso de Alzada, no debe ser objeto de registro conforme establece (por ejemplo) el **artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001 de Marcas**, en el que se dispone lo siguiente: (otros: artículo 5, artículo 9....)

Artículo 6.1.: “No podrán registrarse como marcas los signos o medios: 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”

1. SEMEJANZA DENOMINATIVA: (Incluir aspectos denominativo, gráfico y conceptual) Ejemplo, aspecto denominativo: El titular de la marca impugnada reproduce en su totalidad mi signo distintivo, (o reproduce el núcleo identificador de mi signo distintivo) generándose una incompatibilidad absoluta por similitud fonética, no permitiendo su convivencia en el mercado, máxime teniendo en cuenta los productos que protege dicha marca son los mismos que los distinguidos por mi signo distintivo.

Existe multitud de Jurisprudencia en la que se establece la importancia de las denominaciones en las marcas y nombres comerciales, a modo de ejemplo: **Tribunal Supremo, Sentencia de fecha 19 de julio de 2004:**

“El consumidor medio a quien van dirigidos los servicios y productos pretendidos, sabe perfectamente el alcance del elemento denominativo, que es el más perceptible de las marcas enfrentadas, aunque ni siquiera tenga en cuenta de qué palabras está compuesta, en todo caso esa conjunción sería una denominación de fantasía, pero sí en lo que hace al conjunto del significado de la expresión y en ese conjunto, esa expresión es la preponderante, como acertadamente afirma la Sala, sobre todo cuando el componente denominativo es el que primero percute en el oído del consumidor”.

Ejemplo aspecto gráfico: si la marca de la parte contraria incluyese elementos gráficos no implicaría su necesario registro, pues los aspectos denominativos prevalecen sobre los gráficos. Existe mucha jurisprudencia que lo avala (en este apartado se puede incluir el/los gráficos de los signos en pugna).

Ejemplo Jurisprudencial: STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) de 16 julio 2009:

“La recurrente afirma que el tribunal basa su decisión exclusivamente en la coincidencia de las denominaciones de ambas marcas pero que también "existen diferencias gráficas que deben valorarse". Sin embargo en este caso las diferencias gráficas ceden ante la fuerte semejanza fonética de los signos en liza, tanto más cuanto que la marca ya registrada era meramente denominativa, esto es, sin componentes figurativos que contrastar con la aspirante al registro.”

Ejemplo aspecto conceptual, Se debe incidir en el hecho de que los signos evoquen el mismo significado, dado que el signo recurrido reproduce en su denominación la totalidad/la parte más característica del signo recurrente.

Ejemplo Jurisprudencial: STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) de 16 julio 2009:

*“En el juicio comparativo cuentan no sólo la semejanza fonética y gráfica de los signos o vocablos de las marcas de cuya comparación se trata sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos (SS. 14 abril 1986 [RJ 1986, 1850] y 26 junio 2003). **La jurisprudencia también pone de relieve que no es preciso que concurren cumulativamente las semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas (S. 27 marzo 2003 [RJ 2003, 3188]).”***

2. RELACIÓN APLICATIVA: Los signos se encuentran ubicados en la(s) misma(s) clase(s) del Nomenclátor Internacional, (o en clases muy relacionadas) y por lo tanto, los productos/servicios amparados por uno y otro registro se encuentran estrechamente vinculados.

Ejemplo Jurisprudencial: Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de junio de 2004:

“La Sala declara la corrección de la sentencia recurrida, que no ha incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta que ambos signos son íntegramente denominativos e idénticos, diferenciándose únicamente por los productos que identifican en el mercado, que no es suficiente, pues tanto los productos farmacéuticos como los productos químicos despliegan sus efectos en las mismas áreas comerciales, siendo irrelevante que se encuentren en diferentes clases del

nomenciótor, ya que eso no elimina la confusión que puede generar entre el consumidor medio, e incluso entre los que sean especialistas en este tipo de productos.”

Los producto/servicios identificados por mi Marca se ubican en la(s) clase(s) _____, _____, _____, y coinciden con los productos/servicios de la(s) clase(s) _____, _____, _____, protegidos bajo el distintivo de la parte contraria; por tanto, nos encontramos con signos con semejante/igual denominación para clase(s) idéntica(s). De concederse la marca impugnada, se daría paso a la convivencia simultánea de dos signos distintivos semejantes/idénticos, que confluyen en un mismo sector del tráfico económico, y ello provocará la existencia de error o confusión en el público consumidor.

El registro recurrido es un atentado contra los derechos que me asisten en virtud de mi registro previo al de la parte impugnada, protegido por el **art. 34** de la Ley de Marcas:

Artículo 34: 1.-*“El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”*

El derecho que me ampara, igualmente viene recogido en el articulado del **Convenio de París para la Protección del la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1983**, más concretamente en el **art. 6 bis**, el cual establece que los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión. Dicho artículo establece lo siguiente:

“Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean mas favorables que las normas establecidas en la presente Ley.

DEVOLUCIÓN DE TASA: Artículo 27.2.de la Ley 17/2001 de Marcas: *“La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo”*

En su virtud,

Suplica se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente escrito, sea unido al expediente referenciado, y dicte una nueva resolución por la que se deje sin efecto la resolución de fecha XX de XXXXX de XXXX que se recurre mediante el presente escrito, procediéndose a la **denegación de la Marca número XXXXXXXX para la(s) clase(s) XXXXXXXX**, por su incompatibilidad con el registro cuya titularidad ostento.

Madrid, XX de XXXXX de XXXX

ANEXOS : Boleto de tasas; cuartillas de Recurso.