



Alfredo García López
Ana Conde de Cossío Toyo S

ABOGADOS

MERCANTIL: EL TRIBUNAL SUPREMO ACLARA EL CRITERIO DE DISTINCIÓN ENTRE MARCAS. La similitud entre las que se oponen tiene que evocar un vínculo. El Tribunal Supremo considera que para apreciar la existencia o no de vínculo entre dos marcas se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor.

De esta forma, establece como doctrina que en lo que se refiere a la protección que el artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, "la aplicación del precepto requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo, jurídico o económico, entre ellas".

Se trata de un litigio entre la Société des Produits Nestlé S.A contra las marcas de los juegos de rasca de la ONCE "Sueldo de tu vida" y "Gran sueldo de tu vida", a causa de la similitud y aprovechamiento indebido de su marca "Un sueldo para toda la vida", que vulneraría la Ley de Marcas.

Los ponentes de las sentencias, los magistrados Arozamena Laso, y Calvo Rojas, explican que "no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 (papelería) y 41 (entretenimiento), su registro "pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente, Nestlé".

Las sentencias, de 24 de septiembre de 2018, expresan que "parece evidente, respecto a los campos reseñados -productos alimenticios y juegos- que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes del mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación". Para determinar la existencia de un vínculo entre las marcas, "es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el

1

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFREDO GARCIA LOPEZ estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiéndose a ALFREDO GARCIA LOPEZ, con domicilio en URÍA 13, 4ºD, OVIEDO - 33001 (ASTURIAS), o bien a la siguiente dirección electrónica: DPO@PROTOCOLOSLEGALES.ES, a la atención del Delegado de Protección de Datos.

URÍA 13 4ºD 33003 OVIEDO
984 186 927
698 797 566
www.alfredogarcialopez.es



Alfredo García López
Ana Conde de Cossío Toyos

ABOGADOS

grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas", explica el TS.

Con esta decisión, el Alto tribunal confirma las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 en relación a los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que aceptaron las marcas de la ONCE para servicios de entretenimiento, papelería y publicidad.

El TSJ de Madrid aceptó estos dos primeros servicios pero denegó la inscripción en los relativos a la publicidad. Nestlé recurrió al Supremo las sentencias, que ahora avala.

Sin embargo, sí que consideraron las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que no cabía el registro de las marcas de la ONCE para frases o servicios de publicidad, al impedirlo el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, al constatarse un riesgo de confusión con la marca prioritaria "Un sueldo para toda la vida" de Nestlé, puesto que existía una clara similitud fonética y conceptual así como una semejanza de campo aplicativo por lo que concierne a la clase 35 (servicios de publicidad).

En relación con el resto de campos aplicativos (productos de papelería, servicios de educación y entretenimiento) para los que está registrada la marca concedida que se impugna, el Tribunal no apreció identidad ni similitud, sin que, a su juicio, la clase registrada por Nestlé posea "la entidad suficiente como para tener capacidad obstativa de todo tipo de clases, sino sólo de aquellas directamente relacionadas". Patricia del Águila Barbero.

2

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALFREDO GARCIA LOPEZ estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, dirigiéndose a ALFREDO GARCIA LOPEZ, con domicilio en URÍA 13, 4ºD, OVIEDO - 33001 (ASTURIAS), o bien a la siguiente dirección electrónica: DPO@PROTOCOLOSLEGALES.ES, a la atención del Delegado de Protección de Datos.