



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

**“Los límites a la protección de la marca renombrada:
estudio del caso ONCE vs. SOCIALONCE
MARKETING&INTERNET”**

Autora

María Rubio Isidro

Director

Pedro- José Bueso Guillén

Facultad de Derecho

Curso 2024/2025

ÍNDICE

ABREVIATURAS

	1
I. INTRODUCCIÓN	6
1. CUESTIONES TRATADAS EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO	6
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	7
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO	9
II. NORMATIVA RELEVANTE AL OBJETO DE ESTUDIO	10
1. NORMATIVA NACIONAL: LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.	10
2. DIRECTIVA (UE) 2015/2436 EN MATERIA DE MARCAS	12
3. REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA	13
III. ANÁLISIS DEL LITIGIO ENTRE LAS MARCAS “ONCE” Y “SOCIALONCE MARKETING&INTERNET”	15
1 INTRODUCCIÓN	15
2. EVOLUCIÓN DEL CASO: HECHOS, ALEGACIONES Y LÍNEAS ARGUMENTALES	15
3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS Y SUS ARGUMENTOS	19
3.1 Riesgo de confusión, renombre y aprovechamiento indebido de la reputación ajena: análisis de los arts. 6.1.b) y 8 LM.	19
A) Análisis de las resoluciones de la OEPM	19
B) Análisis de los pronunciamientos del Magistrado de instancia	22
C) Alegaciones de la ONCE en los recursos	23
D) Alegaciones de SOCIALONCE	25
E) Valoración de los argumentos vertidos en torno al riesgo de confusión, el renombre y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena	26
3.2 El requisito del conocimiento efectivo para el transcurso del plazo de prescripción en los casos de tolerancia marcaria: art. 52.2 LM	31
A) Alegaciones de la OEPM	31
B) Alegaciones de las partes	33
3.3 Aplicación del art. 51.1 b) LM: la mala fe como causa de nulidad	34
A) Síntesis jurisprudencial del concepto de mala fe como concepto autónomo del Derecho marcario de la UE	34
B) Análisis de la OEPM del caso concreto	36
C) Valoración de los argumentos en torno a la concurrencia de mala fe	38
IV. CONCLUSIONES	41

V. BIBLIOGRAFÍA	44
VI. JURISPRUDENCIA	46

ABREVIATURAS

TFG: Trabajo de Fin de Grado.

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

DM: Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

RMUE: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

OEPM: Oficina Española de Patentes y marcas, O.A.

Art.: Artículo.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

AP: Audiencia Provincial.

TS: Tribunal Supremo.

UE: Unión Europea.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

ss.: siguientes.

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIONES TRATADAS EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO

A lo largo del presente TFG se va a realizar un estudio de diversas cuestiones relativas al Derecho marcario, prestando especial atención a de dichas cuestiones, que resulta ser una cuestión controvertida, por su falta de precisión en el ordenamiento, como es la solicitud de mala fe de una marca.

En este análisis se pretende abarcar aquellas situaciones en las que el registro por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca anterior registrada supone un posible obstáculo para que el titular de la marca anterior la utilice para adquirir o conservar su reputación. Es decir, en el marco de las prohibiciones relativas, nos centraremos, por un lado, en el art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹ (en adelante, LM) y en el riesgo de confusión y, de otro, se tratará de la aplicación del art. 8 LM, que alude a otra prohibición relativa aplicable cuando existe identidad o semejanza con marcas renombradas registradas con anterioridad.

En esta misma línea, podemos observar como la LM contiene ciertos mecanismos legales, para que sea posible la protección de la marca frente a posibles intromisiones en derechos exclusivos de aquellos titulares legítimos de los mismos. A este respecto, en el presente caso se analizará como se interpreta a la luz de la jurisprudencia comunitaria el concepto de mala fe, recogido en la acción de nulidad absoluta del art. 51.1 b) LM. De otro lado, se estudiará cómo se ejercita la acción de nulidad relativa del art. 52.2 LM, lo que conlleva el examen del cumplimiento de ciertos requisitos para verificar la legitimación del actor.

El estudio de las cuestiones arriba indicadas se va a realizar sobre la base de un asunto “vivo”, en el sentido de que se encuentran todavía *sub iudice*. Concretamente, dicho

¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001; <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093>

asunto se despliega, hasta el momento presente, en seis documentos jurídicos, procedentes tanto de las partes en litigio, como de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), así como de la jurisdicción mercantil y civil, en los cuales se tratan varios aspectos relativos a la defensa del derecho exclusivo que confiere el registro de la marca.

En primer lugar, es importante conocer la dualidad, administrativa (OEPM) y judicial (Juzgados de lo Mercantil), en la competencia para declarar la nulidad de la marca. Teniendo en cuenta esta doble vía procedimental y procesal, se han estudiado las cuestiones más relevantes que planean los diversos documentos arriba aludidos, en especial, la interesante interpretación que se desprende en este caso de la marca renombrada en relación con la del término de la mala fe, estudios que se acompaña de una síntesis jurisprudencial acerca de dicho concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea.

En este sentido, el objetivo es examinar el modo en que se han aplicado e interpretado ciertos preceptos relevantes en dicho litigio, tomando en consideración la legislación vigente y la jurisprudencia relevante, tanto nacional como comunitaria. Para concluir, y como se ha mencionado anteriormente, se realizará una síntesis doctrinal y jurisprudencial acerca del concepto de mala fe en el ámbito de la propiedad industrial, como concepto autónomo del Derecho de la Unión.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

Las marcas como signo distintivo constituyen elementos eficaces y necesarios en la política empresarial, así como un relevante mecanismo para la protección de los consumidores. En cuanto a estos últimos, cuando los mismos son satisfechos con un producto determinado, es prácticamente seguro que lo compren nuevamente o que lo recomienden al público consumidor, razón por la cual es necesario distinguirlo de otros productos iguales o similares.

En esta misma línea, las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, contribuyendo a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. Es decir, la función condensadora del *goodwill* es fundamental para el titular de la marca, cuyo principal objetivo es conseguir buena fama para su marca y que los consumidores se decidan por sus productos. Asimismo, especial relevancia conlleva la labor publicitaria, puesto que la publicidad de la marca supone un medio para darla a conocer al público, y, por ende, estimular la adquisición de los productos o servicios identificados con ella.

Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, a causa de la satisfacción por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan dichos signos distintivos. Por todo ello, una marca elegida y utilizada eficazmente representa un valioso activo comercial, convirtiéndose en ocasiones en el más valioso y correspondiéndose por lo tanto, con la función inversora de la misma.

Así, el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas, concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.

Pues bien, uno de los mayores problemas que afrontan los titulares de marcas son los registros de marcas de mala fe. Aquellos registros protagonizados por la mala fe se convierten en una auténtica “pesadilla” para aquellos que están habilitados legítimamente a usar ciertos signos, habiendo invertido grandes sumas de dinero y tiempo en largos procedimientos, con el fin de hacer valer sus derechos.

El registro y uso de una marca posterior solicitada de mala fe no solo supone la vulneración directa de los derechos del titular de una marca anterior, sino que el fenómeno de la mala fe en el registro de marcas es un desafío en la propiedad intelectual que distorsiona la competencia y la innovación.

Así, a pesar de la extensa regulación que encontramos en el ámbito marcario, el concepto de mala fe en las solicitudes de marca no se halla definido expresamente. Es más, la “mala fe” no se encuentra definida como tal en nuestra legislación y, por ende, su concepto surge en la doctrina como contraposición al principio general de la buena fe. La falta de una definición legal de mala fe en la normativa europea y la pluralidad de

criterios jurisprudenciales ponen de manifiesto la complejidad del concepto, así como la importancia de establecer unos criterios objetivos y uniformes para su apreciación. Es por todo ello que en el presente trabajo se examina la labor jurisprudencial desarrollada en la Unión Europea, ya que es fundamental identificar los contornos de dicho concepto para contribuir al establecimiento de un sistema de competencia leal donde se protejan los derechos de propiedad industrial.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

El presente TFG constituye una investigación aplicada, si bien presenta un carácter eminentemente prospectivo-informativo. La investigación comienza siendo exploratoria, mediante la contextualización de la normativa y la jurisprudencia objeto de estudio en el presente caso y los documentos procesales del mismo. Es decir, se ha procedido a delimitar tanto el marco fáctico, como jurídico y, con la ayuda de aportaciones doctrinales, se ha profundizado en la materia. Ello ha permitido la identificación y ordenación de las cuestiones suscitadas y los pronunciamientos sobre las mismas de mayor relevancia que resultan de la documentación procesal del caso, cuestiones que serán objeto de valoración crítica. Este trabajo académico es resultado de una investigación sintética, basada sobre todo en el método inductivo, yendo de lo particular a lo general. Por otra parte, se trata de una investigación documental. Es una investigación principalmente primaria, pues descansa en el análisis y síntesis de los documentos procesales, aunque se apoya en las aportaciones doctrinales. Combina la atenta observación de la realidad, procedente del análisis de los documentos procesales, que versan sobre un caso real y todavía no cerrado, tratados desde la visión que brinda la jurisprudencia de intereses (que hace predominar una perspectiva teleológico-funcional) combinada con otras visiones complementarias, como es la de la seguridad jurídica, basada en la exégesis de la norma atenta y respetuosa con su literalidad y sistemática.

II. NORMATIVA RELEVANTE AL OBJETO DE ESTUDIO

1. NORMATIVA NACIONAL: LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.

La legislación nacional esencial se recoge en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, denominada Ley de Marcas. La misma ha sido objeto de importantes modificaciones por el reciente Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. En la misma línea, la LM ha sido objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio². Con base en la LM, resulta conveniente fijar el marco regulador del presente caso, relativo al procedimiento de declaración de nulidad.

El art. 4 LM define el concepto de marca. En un primer acercamiento, la marca es el signo que tiene como objetivo el diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios procedentes de un empresario de otros procedentes de los demás. De ello deducimos la principal función que tiene la marca: la identificación del origen empresarial de los productos y servicios. A esta función principal se suman otras, como la de ser indicadora de la calidad de los mismos según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo, creándose el *goodwill*, además de la función publicitaria y de la de inversión.

El titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de usarla y, por consiguiente, de prohibir que terceros utilicen la misma sin su autorización. Ello se deduce del tenor de los arts. 2 y 34 LM, pues el derecho exclusivo se subordina al

² Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/306>

requisito de su registro en la OEPM. Dicho requisito no es el único imprescindible para gozar de dicho derecho, puesto que la falta de buena fe queda recogida como causa de nulidad absoluta, de forma que se permitirá el registro de la marca, si bien una vez registrada se podrá solicitar la nulidad del registro, tal y como establece el art. 51.1 b) LM.

En el estudio del presente caso cobran especial importancia los arts. 6.1.b) y 8.1 LM, preceptos que establecen prohibiciones relativas. Así, respectivamente, la existencia de un riesgo de confusión con origen en la identidad o similitud con una marca anterior, o la existencia de semejanza con marcas renombradas ya registradas, serán objeto de nulidad relativa conforme al art. 52.1 LM. En este contexto cobra relevancia el principio de especialidad, que, pese a no quedar recogido en la definición de marca, hace referencia a que los productos o servicios de naturaleza diferente pueden ser distinguidos con el mismo signo, aun perteneciendo a empresarios independientes. Sin embargo, en principio, se produce absoluta superación del principio de especialidad en caso de marca renombrada, conforme al mencionado art. 8.1 LM, no cabiendo registro de marca coincidente o similar para ningún tipo de productos, independientemente de su naturaleza o clasificación. Ante ello, si se obtiene registro, la marca posterior quedará amenazada de nulidad relativa con base en el art. 52.1 LM. Además, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 52.2 LM, precepto que establece la prescriptibilidad de la acción de nulidad relativa por el transcurso de cinco años consecutivos de tolerancia por parte del titular del derecho anterior. Sin embargo, la prescripción no será aplicable en caso de mala fe.

De otro lado, el art. 34 LM confiere el derecho sustantivo al titular de una marca que, lleva aparejado el *ius prohibendi*, es decir, la facultad exclusiva de prohibir a terceros el uso no autorizado de su marca cuando se cumplan ciertos requisitos³. Por ello, cuando un tercero realiza un acto que infringe dicho *ius prohibendi*, los arts. 40 y ss. LM facilitan las herramientas para hacer valer dicho derecho mencionado. Estas acciones

³ PEINADO GRACIA, J.I. La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado. A. Méndez y A. Rojo (Dir.), *Lecciones de Derecho Mercantil* (p.261). 21^a Aranzadi, S.A.U.

protectoras del derecho de marca pueden ser, tanto penales, como civiles, abarcando estas últimas un amplio campo de posibilidades.⁴

Finalmente, es preciso mencionar los efectos que conlleva la declaración de nulidad de una marca. Dicha declaración implica que la misma nunca ha existido, así como tampoco ha existido el derecho del titular sobre la misma, que por ello nunca ha producido efectos⁵. Es decir, la nulidad tiene efectos *ex tunc*; retrotrae los efectos al momento de concesión de la marca.

Posteriormente abarcaremos dichas cuestiones con más precisión, centrándonos en los conflictos del caso concreto.

2. DIRECTIVA (UE) 2015/2436 EN MATERIA DE MARCAS

El presente caso atiende a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) para analizar ciertos aspectos, como puede ser la existencia o no de riesgo de confusión, la protección de marcas renombradas, o la presencia o no de la mala fe. Por ello, conviene hacer alusión a la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁶ (en adelante, DM), cuyo objetivo es alinear las leyes nacionales de la UE y las normas de procedimiento para el registro de marcas.

Nos limitaremos a la identificación de los preceptos de la DM que se corresponden con los artículos de la LM aplicables al caso.

En primer lugar, el art. 10 DM abarca los derechos conferidos por la marca, otorgando al titular de la misma el *ius prohibendi* en caso de que terceros lleven a cabo un uso no autorizado, y se pueda producir confusión o aprovechamiento indebido en caso de marca renombrada. Asimismo, el art. 5 DM regula los “motivos de denegación relativos

⁴ Posibilidades abarcadas por las acciones civiles: cesación del acto lesivo; adopción de medidas tendentes a su evitación; indemnización de daños y perjuicios; publicación de la sentencia favorable.

⁵ FERRERO DÍEZ CANSECO, G. “Breves reflexiones acerca de la nulidad de las marcas”. (p. 182). IUS ET VERTIAS 33 (2006).

⁶ <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>

o causas de nulidad relativa”, siendo relevante para el caso concreto la letra b) del mismo (relativo al riesgo de confusión). Por su parte en cuanto a las marcas renombradas, el art. 5.3.a) DM trata sobre la protección de las mismas. Para la aplicación de dicho precepto es necesaria la existencia de un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior, no bastando por tanto la simple similitud entre los signos en pugna. Como se ha mencionado anteriormente, en relación con este aspecto contamos con una amplia y consolidada jurisprudencia del TJUE que nos permite la determinación tanto del renombre de una marca, como de la existencia del aprovechamiento indebido.

Por otro lado, el art. 4 DM enumera las causas absolutas de denegación o nulidad, cobrando en el asunto que nos ocupa especial relevancia el segundo apartado, relativo a la mala fe del solicitante. Del tenor de dicho precepto se desprende que ya no es una opción de los Estados miembros declarar la nulidad en estos casos; sin embargo, sigue siendo potestativo la denegación por este motivo del registro de la marca. Es decir, el art. 4.2 DM tiene como objetivo atender a las exigencias de la buena fe en el registro de marcas, así como la protección del sistema de marcas de la UE⁷.

Finalmente, el art. 9.1 DM regula la preclusión de la acción de nulidad por tolerancia del uso de la marca posterior durante un período consecutivo de cinco años. En estos casos, el titular de la marca anterior habrá perdido la facultad de solicitar la nulidad de dicho signo posterior, salvo en caso de que el registro posterior haya sido de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

3. REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

Para finalizar el estudio de la normativa aplicable, y facilitar el posterior análisis del litigio que se nos presenta, conviene que hacer una breve mención a ciertos preceptos recogidos en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea⁸. Debemos tener presente que el RMUE se aplica

⁷ GARCÍA PÉREZ, R. La marca registrada de mala fe (p. 251). *El Derecho de Marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*. LA LEY

⁸ <https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf>

directamente a las marcas de la UE, mientras que la LM se aplica a las marcas nacionales.

El art. 9 RMUE recoge los derechos conferidos por la marca de la UE, incluido el *ius prohibendi* para aquellos casos en los que un tercero infrinja los derechos del titular de una marca. Puede decirse que el art. 34 LM es fruto de dicho precepto. Asimismo, en cuanto al riesgo de confusión como motivo relativo de denegación de registro, recogido en el art. 6.1.b) LM, éste queda establecido en el art. 8.1.b) RMUE y, en el mismo precepto, en su apartado quinto, quedan protegidas las marcas renombradas de la UE frente a un uso indebido por parte de titulares posteriores.

En lo que respecta a la mala fe del solicitante de un signo posterior (art. 51.1.b) LM), la misma queda recogida como motivo de nulidad absoluta en el art. 59.1 b) RMUE. En el Reglamento, la mala fe en el registro de la marca no constituye un motivo de denegación del registro, sino que se concibe como una causa de nulidad absoluta.⁹

Para concluir, el art. 61.1 RMUE establece la prescripción de la posibilidad de solicitar la declaración de nulidad de la marca posterior en caso de tolerancia de dicho uso tolerado por un período de cinco años consecutivos.

⁹ GARCÍA PÉREZ, R. La marca registrada de mala fe (p. 250). *El Derecho de Marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*. LA LEY

III. ANÁLISIS DEL LITIGIO ENTRE LAS MARCAS “ONCE” Y “SOCIALONCE MARKETING&INTERNET”

1 INTRODUCCIÓN

El análisis del presente caso reviste un notable interés al conllevar el estudio de seis escritos, en los cuales se abordan cuestiones inherentes al ámbito marcario. Estos escritos son: la resolución de solicitud de nulidad emitida por la OEPM, la resolución del recurso de alzada emitida por la OEPM, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona, el recurso de interposición interpuesto por la ONCE, la oposición al mismo por parte de SOCIALONCE y, por último, el recurso de la ONCE interpuesto ante la jurisdicción civil contra las resoluciones de la OEPM.

De todos ellos, interesa destacar especialmente la interpretación llevada a cabo tanto por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, como por la OEPM, puesto que pese a reconocer cierta similitud entre ambos signos en liza y, teniendo en cuenta el renombre de la marca anterior, se desestima la demanda interpuesta por ONCE debido a la inobservancia de un posible riesgo de confusión, y por ende, inobservancia de aprovechamiento desleal del titular del signo posterior.

Otro aspecto de gran relevancia, y que posteriormente se abordará, es la evaluación que se ha llevado a cabo de la concurrencia de mala fe: pese al grado de notoriedad del que goza la marca anterior, no se presume por ello automáticamente la mala fe por parte del solicitante de la marca posterior, siendo necesaria la aportación de otras pruebas por parte del demandante. Así, en lo relativo al concepto de mala fe, se analizará la jurisprudencia consolidada de la UE que ha sido de aplicación al presente conflicto, así como la alegada por ambas partes para defender sus pretensiones.

2. EVOLUCIÓN DEL CASO: HECHOS, ALEGACIONES Y LÍNEAS ARGUMENTALES

El presente litigio, como se ha indicado, se enmarca en el ámbito del Derecho marcario. En particular, observamos que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante, ONCE) ha ejercitado sus derechos, tanto en vía administrativa como en vía judicial, contra SOCIALONCE MARKETING&INTERNET, SL (en adelante, SOCIALONCE). Es decir, de un lado presenta solicitud de nulidad ante la OEPM el 9 de marzo de 2023 y, de forma casi simultánea, el 10 de marzo de 2023, interpone demanda para ejercer la acción por infracción del derecho de marca ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.

Así las cosas, el 9 de marzo de 2023, la ONCE presenta solicitud de nulidad de dicha marca posterior ante la OEPM, limitándose en primer lugar, a alegar la mala fe por parte del solicitante del registro. Ante ello, la OEPM procede al análisis de la solicitud con base en la jurisprudencia nacional y comunitaria, con el objetivo de determinar si se cumplen los requisitos necesarios para acreditar la mala fe. Tras el examen de las pruebas aportadas, la OEPM concluye que, al no haber presentado la ONCE elementos probatorios suficientes que verifiquen la existencia de mala fe por parte de SOCIALONCE, esta no puede ser acreditada.

Otra de las cuestiones examinadas por la OEPM es la relativa a la tolerancia por parte de la ONCE del uso de la marca posterior, con el fin de determinar si la ONCE conserva su derecho a ejercer la acción de nulidad o si, por el contrario, había prescrito la acción por la supuesta tolerancia, ya que, debido a que la OEPM desestima la alegación de mala fe, en un principio la acción de nulidad queda sujeta a prescripción. A consecuencia de ello, la OEPM trata de verificar la concurrencia de los cuatro requisitos esenciales establecidos por el TJUE para determinar la existencia de tolerancia. Se desprende de dicho análisis que la marca SOCIALONCE está debidamente registrada, que el registro no reviste mala fe por parte del titular, y que SOCIALONCE realiza un uso efectivo de dicho signo en territorio español. A pesar de ello, la OEPM concluye que no se cumple el cuarto requisito, concerniente en que SOCIALONCE no logra

acreditar el conocimiento efectivo por parte de la ONCE del uso que había estado realizando, deduciendo por tanto la conservación de la acción.

Por otra parte, la ONCE alega como fundamento de nulidad el art. 6.1.b) LM, invocando la existencia de un posible riesgo de confusión. De esta manera, la OEPM procede a realizar un análisis comparativo de los signos en liza, mediante una visión de conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio. El análisis, abarca los elementos gráficos, fonéticos y denominativos de los signos, así como su dimensión conceptual. Tras dicho examen, y como detallaremos más adelante, la OEPM concluye que la simple coincidencia del término ONCE no constituye por sí sola un elemento suficiente para determinar la existencia de identidad entre los signos. Asimismo, determina que los signos en conflicto transmiten ideas distintas en relación de la actividad a la que están asociados y, a pesar de reconocer ciertas semejanzas entre los signos en liza, la OEPM determina que el hecho de que SOCIALONCE se asocie en la mente del consumidor con una actividad empresarial específica (asesoramiento en los campos de marketing, internet y desarrollo digital) excluye la existencia de un riesgo de confusión.

Adicionalmente, la ONCE fundamenta su solicitud en la existencia del renombre de su marca, alegando que SOCIALONCE se aprovecha indebidamente de su reputación. Sin embargo, la OEPM tras un exhaustivo examen, reitera que, a pesar de la existencia de elementos comunes y similitud aplicativa, no se produce un vínculo entre los signos en liza. Por todo lo anterior, la OEPM desestima la solicitud de nulidad, manteniendo en consecuencia la validez del registro impugnado.

Tras la desestimación de su solicitud de nulidad por la OEPM, la ONCE interpone recurso de alzada, el cual se fundamenta en el renombre de la misma, así como en la incompatibilidad entre los signos en conflicto. Se realiza de nuevo un minucioso examen de los conceptos y requisitos determinantes de la mala fe, reiterando la OEPM la presunción de buena fe por parte de SOCIALONCE. Es decir, la OEPM afirma que el hipotético conocimiento previo de los registros de los signos de la ONCE, no acredita la intención de la marca posterior de perjudicar los derechos e intereses de la recurrente, ni de aprovecharse indebidamente de su reputación.

En el marco del recurso de alzada, la OEPM fundamenta reiteradamente su resolución en los pronunciamientos recogidos en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Pese a reconocer el renombre de la ONCE, la OEPM reafirma la presencia de diferencias gráficas, denominativas y conceptuales existentes entre los signos en conflicto (aspectos que analizaremos más adelante), además de concluir que la marca SOCIALONCE no supone una imitación de la marca ONCE, descartando de nuevo la existencia de aprovechamiento desleal. Por todo ello, se desestima el recurso de alzada y, se confirma la resolución recurrida.

En el mismo orden de ideas y, el 10 de marzo de 2023 la ONCE interpone una demanda de juicio ordinario contra SOCIALONCE. En la presente demanda se ejercitan diversas acciones, todas ellas vinculadas a la infracción de derechos conferidos por la marca ONCE. SOCIALONCE, en su contestación del 21 de julio de 2023, alega la existencia de un retraso desleal en el ejercicio de la acción, así como la prescripción de las acciones ejercitadas, además de la improcedencia de las acciones por violación de derecho de la marca ONCE.

El núcleo de la resolución judicial se encuentra en el fundamento de derecho tercero, donde el Magistrado trata de esclarecer si se obtiene o no ventaja desleal por parte de SOCIALONCE, que acredite el perjuicio causado a la marca ONCE, con base en el art. 34.2.c) LM. Todo ello, en aras a fundamentar la legitimación de las acciones por infracción del derecho de marca recogidas en los arts. 40 y 41 LM, que han sido ejercitadas por parte de la ONCE. De esta manera, el Magistrado, concluye que no cabe apreciar que la parte demandada pretenda explotar para su actividad la marca ONCE y por ello desestima la demanda.

Así, la demandante decide interponer recurso de apelación, impugnando todos los pronunciamientos declarativos de la sentencia, al considerar que la misma es errónea y, por ende, contraria a derecho y lesiva a los intereses de su marca. En síntesis, ONCE considera que el juzgador no ha valorado correctamente las pruebas practicadas, reiterando la existencia de riesgo de confusión entre ambos signos, ya que, según esta, aparecen en un mismo sector del mercado. En cuanto al renombre de la misma, afirma que este no se ha tenido en cuenta en el momento de valorar correctamente las pruebas

aportadas, así como tampoco ha tenido en cuenta ciertas conductas relevantes que, para la ONCE son merecedoras de ser calificadas como desleales.

De otra parte, SOCIALONCE formula oposición al recurso de apelación. A contrario que la marca recurrente, esta niega la identidad aplicativa entre ambas marcas, es decir, destaca las diferencias entre los sectores de actividades a las que se dirigen. Así mismo, observa una correcta aplicación de la jurisprudencia, así como la inexistencia de aprovechamiento indebido de la reputación de la ONCE.

En relación con el ejercicio de las acciones por violación del derecho de marca, debemos apreciar la importancia que ambas partes atribuyen al art. 45 LM en el recurso de apelación. En la sentencia de instancia, el Magistrado declara prescrita la acción, por lo que ONCE argumenta en su recurso que se ha vulnerado la jurisprudencia emanada del TS, pues tratándose la conducta de SOCIALONCE de una acción continuada, no se puede entender iniciado el cómputo de la prescripción. De otra parte, SOCIALONCE se limita a alegar un retraso desleal en el ejercicio de la acción, así como la caducidad por tolerancia y una coexistencia pacífica de ambas partes durante casi diez años.

Para concluir, es relevante mencionar que dicho recurso de apelación interpuesto por la ONCE ante la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 está actualmente pendiente de resolución, de lo que deducimos que la resolución del mismo será crucial para determinar el criterio aplicable a esta compleja controversia. Asimismo, se hallan pendientes de recurso de apelación ante la AP las resoluciones de la OPEM.

3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS Y SUS ARGUMENTOS

3.1. Riesgo de confusión, renombre y aprovechamiento indebido de la reputación ajena: análisis de los arts. 6.1.b) y 8 LM.

A) Análisis de las resoluciones de la OEPM

En primer lugar, para el examen de las circunstancias relativas a la alegación del art. 6.1.b) LM por parte de la ONCE, la OEPM comprueba la existencia o no de una

identidad o semejanza entre los signos en liza; así como, la existencia o no de una identidad o similitud de los productos o servicios; y, ligado a ello, la existencia de un posible riesgo de confusión incluyendo el riesgo de asociación. Asimismo, con base en la jurisprudencia realiza una comparación en distintos planos de los signos que integran las marcas (denominativo, gráfico y conceptual) aplicando una visión de conjunto en aras a la determinación de identidad o semejanza entre los signos en pugna. Dicho análisis lo realiza desde la perspectiva del consumidor medio.

Así, en la comparación de los elementos fonético-denominativos de los signos, otorga mayor peso a los términos “SOCIALONCE” y “ONCE”, pero sin ignorar los vocablos “MARKETING&INTERNET” propios del signo impugnado, que, no obstante, tienen un escaso poder distintivo. La OEPM alega que, pese a que el vocablo “ONCE” corresponde con las siglas de la Organización Nacional de Ciegos de España, se trata también de la transcripción de las letras de un número, deduciendo que estamos ante un término con distintos significados que introducen un elemento diferenciador. En cuanto al término “SOCIAL”, la OEPM, pese a reconocer en la resolución de recurso de alzada la labor social que desarrolla la ONCE, insiste en que los signos de los que disfruta no incluyen el término “SOCIAL”, añadiendo que se trata de una palabra polisémica con distintas acepciones. Ante ello afirma que la igualdad en uno de los elementos que forman los signos en liza no es suficiente para considerar que los signos que integran las marcas son similares.

Desde el punto de vista gráfico, compara ambos signos observando que SOCIALONCE utiliza el contraste entre un color oscuro (azul marino) para el fondo y para las letras colores claros (blanco y amarillo). Sin embargo, la marca ONCE emplea colores llamativos (verde y amarillo), incluyendo, en las marcas mixtas, la silueta de una persona invidente, la cual es considerada por la OEPM como elemento diferenciador sustancial en las marcas mixtas de esta última. Al reconocer esto último, la Oficina se centra en comparar el vocablo ONCE de la demandante y, el término “SOCIALONCE” de la demandada, obviando los posibles elementos gráficos que acompañan a la marca ONCE. Conviene por tanto plasmar que, en el caso que nos ocupa los signos en pugna son los siguientes:

Signo de la marca posterior impugnada:



Signo la marca anterior solicitante de nulidad:



Finalmente, en cuanto al punto de vista conceptual para la determinación de la semejanza o no entre los signos enfrentados, la OEPM alega que cada uno de ellos plasman ideas distintas. Considera que, de un lado, la ONCE transmite su vinculación con la Organización Nacional de Ciegos de España, que desarrolla una actividad asistencia para cuya financiación recurre a una serie de actividades de juego de azar, y, de otro, SOCIALONCE que se halla relacionada con otros sectores distintos a los que se corresponden con la marca anterior, como son los de redes sociales, internet y marketing. A la luz de lo anterior, la Oficina concluye que existen ciertas semejanzas entre los signos en pugna.

Respecto a la identidad o similitud aplicativa, la OEPM analiza la Clasificación Internacional de Niza, verificando que, pese a no existir un vínculo directo entre los productos de la Clase 35 de SOCIALONCE, y las Clases 26,36,41,42,43,44 y 45 pertenecientes a la ONCE, si existe similitud aplicativa entre la marca impugnada y dos de las marcas anteriores al encontrarse registradas para los mismos servicios de la Clase 35. Por todo ello, declara que los signos enfrentados se destinan a servicios similares.

Gran relevancia cobra la siguiente conclusión de la OEPM puesto que, pese haber reconocido cierta semejanza entre los signos, especialmente en el caso de la marca puramente denominativa de ONCE, y que los mismos se destinan a servicios similares,

argumenta la no existencia de riesgo de confusión. Todo ello en base a que, SOCIALONCE emprende su actividad en un sector empresarial muy concreto, el del asesoramiento en campos del marketing, el internet y el desarrollo digital, que se encuentra muy alejado de las actividades para las que se utilizan las marcas anteriores, esto es, actividades asistenciales que se financian, entre otros medios, mediante juegos de azar, impidiendo que surjan dificultades para que el consumidor detecte y diferencie el origen empresarial de los distintos servicios.

A lo anterior se añade la aplicación del art. 8 LM invocado por la ONCE como causa de nulidad. Aquí, la OEPM analiza la concurrencia de una serie de premisas necesarias para la aplicación del mismo. Respecto a la necesidad de identidad o similitud entre los signos, ya se ha dicho que la misma aprecia algún elemento en común. En cuanto a la determinación del renombre de la marca ONCE, la Oficina concluye mediante las pruebas aportadas por esta última que, se trata de un signo renombrado dentro del sector de organizaciones no gubernamentales y de los juegos de azar. Además, se requiere que dicha similitud unida al renombre de la marca anterior lleve al consumidor a establecer un vínculo entre ambos signos, ante lo cual, la OEPM considera que el renombre acreditado por la ONCE se reduce a un sector muy concreto y lejano del cual opera SOCIALONCE, por lo que concluye la inexistencia de un posible vínculo y desestima la aplicación de dicha causa de nulidad.

B) Análisis de los pronunciamientos del Magistrado de instancia

En el presente apartado se abordan las argumentaciones y conclusiones vertidas en la sentencia dictada por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. En dicha sentencia no examinan los arts. 6.1.b) y 8 LM, sino que trata de constatar si la ONCE posee legitimación para la interposición de las acciones por infracción del derecho de marca recogidas en los arts. 41 y ss. LM. El Magistrado reconoce que las marcas registradas por la marca ONCE gozan de renombre (tanto las meramente denominativas, como las mixtas), por lo que trata de concluir con base en el art. 34.2.c) LM, si SOCIALONCE obtiene una ventaja desleal con su registro o si el uso de la misma provoca un perjuicio en dicho renombre de la marca anterior. No obstante, como puede apreciarse, el debate descansa sobre idénticos pilares, ya que el art. 32.2.c) LM

no hace sino reiterar, para delimitar el perímetro del *ius prohibendi* de una marca notoria, los requisitos establecidos en el art. 8 LM para la eliminación del juego del principio de especialidad en el caso de las marcas notorias.

Así las cosas, aprecia que, en el supuesto de posible infracción la misma, ésta solo se produciría entre las marcas denominativas del signo ONCE y la marca mixta del demandado, quién utiliza un término denominativo que incluye el vocablo ONCE junto a la palabra SOCIAL, con una letra y un fondo de color predeterminado. De esta manera, los signos realmente enfrentados son los siguientes:



A la luz de lo anterior, y tal y como establece la OEPM, no aprecia que SOCIALONCE pretenda explotar para su actividad la marca ONCE, puesto que la demandada se dedica a actividades relativas al márketing en internet y, además, son realizadas en un ámbito local (Aragón). En consecuencia, el Magistrado determina que la marca impugnada no obtiene ningún tipo de ventaja del carácter renombrado de la ONCE, por lo que no se cumple el requisito establecido en el art. 34.2.c) LM, el cual es necesario para la posible prohibición del uso del signo SOCIALONCE. Por todo ello se desestima la demanda interpuesta por la ONCE.

C) Alegaciones de la ONCE en los recursos

En su recurso de apelación, la ONCE sostiene que el Magistrado incurre en error al excluir las marcas mixtas del ámbito de la posible infracción. Es decir, la recurrente alega que la infracción no debe sujetarse únicamente en las marcas denominativas, sino

que debe incluir también sus marcas mixtas, debido a que SOCIALONCE incorpora el término SOCIAL sobre un fondo cromático y con una tipografía específica. Ante ello, la recurrente alega que la tipografía utilizada por la contraparte carece de originalidad, siendo idéntica a la utilizada en sus marcas mixtas. Señala, asimismo, que el color utilizado en el término “ONCE” por parte del signo infractor es prácticamente idéntico al empleado en sus marcas renombradas, cuestionando por tanto la interpretación del Magistrado, quien considera un elemento diferenciador suficiente la inclusión del término “SOCIAL” junto al término “ONCE”.

Así, en el recurso interpuesto por la ONCE ante la jurisdicción civil contra las resoluciones de la OEPM, afirma la ONCE que es la primera vez que observa una resolución en la que, pese a la coincidencia absoluta de un elemento denominativo, se le confiere una carga conceptual diferente. En este mismo recurso, cuestiona el criterio de la letrada de la Oficina, al considerar esta que el término “SOCIAL” junto al término “ONCE” conforman una sola palabra, considerando la recurrente que nos encontramos ante dos palabras diferentes.

Respecto a la identidad o similitud aplicativa, la ONCE, tanto en su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, como en el interpuesto ante la jurisdicción civil contra las resoluciones de la OEPM, se limita a alegar que, aunque la labor social y los juegos de azar son la labor principal de la misma, los servicios prestados por SOCIALONCE son totalmente coincidentes con los que la recurrente tiene protegidos por sus marcas registradas, concretamente, los de la clase 35 del nomenclátor internacional. Finalmente, en cuanto al riesgo de confusión, la ONCE alega que el Magistrado no hace alusión alguna sobre el mismo y limita su posición a constatar que la supuesta existencia de total identidad de los elementos sustanciales, unida a la absoluta identidad aplicativa, componen circunstancias destinadas a la posible asociación de ambos signos por parte del público consumidor.

En otro orden de cosas, en cuanto al art. 8.1 LM alegado por la ONCE como causa de prohibición relativa (art. 52.1 LM), acredita mediante el documento aportado de “los rankings MERCO” de los años 2014 y 2015 que dicho signo no es solo una marca conocida en los sectores de las ONGs, sino que se trata de una de las 15 marcas con

mayor reputación a nivel global en España. Con base a las pruebas mencionadas, alude a un aumento de probabilidades de que se genere un vínculo entre SOCIALONCE y ONCE, el cual, según la misma, conlleva a la obtención de una ventaja desleal para la demandada y, por ende, a un perjuicio en la reputación de las marcas ONCE. En esta misma línea, la recurrente afirma que, aunque se restrinja el conocimiento de su signo al ámbito de las ONGs, de igual forma se cumplen los requisitos establecidos en el art. 34.2.c) LM y, en consecuencia, posee plenas facultades para ejercer las prohibiciones recogidas en el apartado 3.º de dicho precepto.

D) Alegaciones de SOCIALONCE

En su oposición al recurso de apelación, SOCIALONCE responde a todo lo anterior argumentado por la ONCE, alegando la existencia de absoluta disparidad entre ambos logotipos. Argumenta que el logotipo del signo ONCE posee un elemento de gran presencia cultural visual en nuestra sociedad, como es la figura del “oncelio”, el elemento gráfico que representa a un invidente. Para justificar dichos argumentos, aporta un informe pericial en el que queda plasmado que los logotipos de ambos signos en pugna son opuestos diametralmente, a la par que justifica su marca (“SOCIAL ONCE MARKETING INTERNET”) como descripción del ámbito comercial en el que actúa. Adicionalmente, la demandada se pronuncia sobre el intento por parte de la marca ONCE de apropiarse del término social, alegando que supondría un abuso de derecho. Así, alega que el reconocimiento de un uso exclusivo sobre los vocablos ONCE y SOCIAL conllevaría a que la recurrente pudiese prohibir el uso de dichos términos en cualquier ámbito mercantil. De esta manera, SOCIALONCE afirma que en su caso, posee más fuerza el término “social” que el término “once”, puesto que este último queda “encerrado” entre los términos “social” y “marketing e internet”, los cuales tienen más fuerza.

Frente a las alegaciones de la ONCE, las cuales se limitan a alegar absoluta identidad aplicativa, SOCIALONCE alega exactamente lo mismo que en la resolución de instancia y, lo expuesto en las resoluciones de la OEPM. Es decir, basa sus alegaciones en constatar que los sectores en los que se enmarca su actividad, son muy diferentes a los sectores donde la recurrente realiza su actividad. En otras palabras, afirma la

imposibilidad de solapamiento entre los distintos trabajos y actividades, puesto que se dirigen a un público totalmente dispar.

En cuanto al riesgo de confusión, y a la luz de lo anterior, SOCIALONCE alega que ni los colores, ni la topografía utilizada, ni el logotipo se asemejan; así como la consideración de que las actividades son destinadas a sectores públicos totalmente diferentes. Por ello concluye que no es posible que haya riesgo de confusión. Para justificar su fundamentación, SOCIALONCE aporta las idénticas consideraciones establecidas por la OEPM y por el Magistrado de primera instancia, a las se ha hecho referencia con anterioridad.

Finalmente, y en cuanto al renombre y el posible vínculo entre ambos signos, SOCIALONCE basa sus afirmaciones en jurisprudencia aplicable al supuesto. De esta manera, insiste en la necesidad del establecimiento de un vínculo por parte del consumidor medio, vínculo que para su apreciación atiende a la fuerza distintiva de la que goza la marca ONCE. Así las cosas, concluye que, como el elemento similar entre ambos signos, ONCE tiene muy limitado carácter distintivo, y que el resto de elementos de los que se compone su marca poseen más aptitud diferenciadora y, en consecuencia, es improbable la apreciación del riesgo de confusión. Para finalizar, advierte que la marca ONCE tampoco ha conseguido probar el hecho de que SOCIALONCE haya obtenido una ventaja desleal con su registro, ni tampoco la producción de un perjuicio a la misma, limitándose únicamente a probar su carácter renombrado.

E) Valoración de los argumentos vertidos en torno al riesgo de confusión, el renombre y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena

Tras el análisis de los distintos argumentos alegados por las partes, este epígrafe se centra en la determinación de la posible existencia de riesgo de confusión, que conforma un requisito necesario para la aplicación del art. 6.1.b) LM¹⁰. Para concluir si existe dicho riesgo de confusión, es necesario adoptar la perspectiva del consumidor medio, debido a que, para cada tipo de productos hay una clase media de consumidor.

¹⁰ CURTO POLO, M. (2003). Concepto de marca y prohibiciones de registro; Bercovitz Rodríguez-Cano, A(Dir) y García Cruces González, J. A (Dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*; p. 213.

Si se pretende ser lo más objetivo posible en dicho análisis, en primer lugar, se debe partir analizando los signos en conflicto en virtud a cuántas similitudes y diferencias, presentan uno y otro, sin perder de vista la exigencia de establecer “una visión de conjunto”. Así, pese a analizar los signos conforme a la exigencia mencionada, no se pierde de vista los distintos elementos integrantes de los respectivos signos en orden a ponderar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso. ¹¹

En consecuencia, realizando la comparación entre los signos en pugna, es obvio que existe identidad absoluta en el término ONCE, pero, como se ha dicho anteriormente, al constituir una palabra polisémica, ello constituye un elemento diferenciador. Por otro lado, la demandante presenta el término “ONCE” de forma aislada, mientras el signo posterior incorpora a dicho término el prefijo “SOCIAL” y, aunque posean menor peso distintivo, no debemos olvidarnos de los términos “MARKETING&INTERNET”, que especifican el sector de actividad al que se dirige la marca.

Añadir también que la marca mixta ONCE incorpora su figura representativa del “oncelio”, conformando la misma un elemento de gran presencia cultural a nivel nacional. Por lo que, teniendo en cuenta que el consumidor no puede comparar ambos signos simultáneamente, sino que, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido, debemos tener en cuenta dicha figura (persona invidente) constituye una característica principal que pueden ser recordada por dicho público. De todo ello concluimos la existencia de una mera similitud en los signos, por la coincidencia en el vocablo polisémico como es “ONCE”.

Si bien es cierto que, desde el punto de vista conceptual, tal vez la OEPM “pasa un poco por alto” la carga semántica de los signos y su relación con el ámbito de aplicación de los mismos. Así, se dice que el término “ONCE” evoca a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, quien además de juegos de azar se reconoce que tiene cierta labor social. Por lo que, el signo impugnado al incluir el prefijo “SOCIAL” puede crear una pequeña confusión en el consumidor, aunque como ya ha sido recalcado a lo largo del trabajo, vaya dirigido al sector del marketing y la publicidad. Sin embargo, se entiende

¹¹ STS 3869/2013 - ECLI:ES:TS:2013:3869

que este posible vínculo conceptual no conlleva necesariamente la confusión del origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos por los distintos signos.

En segundo lugar, y en cuanto a la absoluta identidad aplicativa afirmada por la marca ONCE, conviene aclarar ciertas cuestiones. Primeramente, ha de tenerse presente que la marca ONCE es una marca renombrada y por ello disfruta de una protección reforzada, la cual se manifiesta en la posibilidad de proteger la misma al margen del principio de especialidad. Ahora bien, la derogación del principio de especialidad no reviste carácter absoluto, sino que es necesaria la concurrencia de ciertas circunstancias, de entre las cuales destacamos en el presente caso la del “uso de un signo idéntico o similar por un tercero” (en relación con productos o servicios distintos)¹². Así, debemos vincular lo anterior con el riesgo de confusión al que hace referencia el art. 6.1.b) LM que, más bien alude al riesgo de asociación, el cual se produce cuando los consumidores puedan concluir que entre el titular de la marca renombrada y el tercero que utiliza un signo idéntico o similar existe algún tipo de vínculo jurídico o económico. En esta misma línea, el titular de la marca renombrada puede ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilización a de su marca a SOCIALONCE, si dicha utilización produce un indebido aprovechamiento del renombre de la marca ONCE. Sin embargo, el aprovechamiento desleal debe ser probado por el titular de la marca renombrada, mientras que, en este caso, ONCE únicamente se limita a acreditar la supuesta identidad entre los signos y servicios prestados por ambas marcas en liza.

Tal y como indica la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de diciembre de 2022¹³, para que sea posible la superación del principio de especialidad cuando se trate de una marca renombrada, es necesario que concurra alguna de las circunstancias del art. 34.2.c) LM. Es decir, para que en el presente caso sea posible la superación del principio mencionado, es requisito necesario que SOCIALONCE obtenga mediante su registro una ventaja desleal del renombre del signo ONCE, circunstancia que no queda acreditada si nos limitamos a observar las pruebas aportadas por la demandante. Además, conviene mencionar a este respecto que, si bien

¹² TATO PLAZA, A. Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas. *IUS VERITAS* 31 (P. 36).

¹³ STC 14443/2022, de 5 de diciembre. ECLI:ES:APB:2022:14443.

la ONCE no era concedora de dicho signo posterior hasta hace relativamente poco, lo cierto es que ha habido una convivencia pacífica de ambas marcas hasta entonces. Con ello quiere hacerse referencia a que la demandante no ha observado en ningún momento ningún perjuicio ni ninguna explotación manifiesta de la misma, que, de haberse dado, hubiera hecho que la solicitud de nulidad se hubiese interpuesto con anterioridad.

Una vez constatada la no superación del principio de especialidad en el presente caso, es importante recalcar que, de la interpretación del art. 18.3.e) LM deducimos que la marca solamente se concede para los productos especificados en la solicitud y no para todos los incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional¹⁴. Así en el presente caso, sabemos que hay una mera coincidencia respecto a la clase 35, puesto que ambos signos son registrados para dicha Clase. Mas la protección de la marca registrada se extiende únicamente a los productos y servicios para los que se ha inscrito, no a todos los comprendidos en la misma clase del Nomenclátor. De todo ello deducimos que, aunque las clases sean coincidentes, los servicios por los cuales se halla registrada cada una de las marcas son dispares.

Concretamente, la marca ONCE respecto a la clase 35 tiene registrado “slogan o frase publicitaria aplicable a la marca 10480569 ONCE con gráfico en clase 36, concedida el 17 de mayo”. Mientras que, SOCIALONCE literalmente posee “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

Añadir que, frente a la alegación de la ONCE de que “no hay que cometer el error de comparar los servicios por los que las marcas de esta parte son especialmente renombradas, sino los servicios que se protegen en el nomenclátor”, en aras a establecer el riesgo de confusión, la Clasificación solo sirve para clasificar los servicios al registrar una marca, no para establecer si estamos ante un riesgo de confusión¹⁵.

En conclusión, cabe sostener que la marca ONCE goza de renombre, pero el mismo no es tan relevante como para que el consumidor medio llegue a asociar las marcas en

¹⁴ SUÁREZ ROBLEDANO, J.M. (2002). La marca renombrada o famosa en la industria. *CEFLegal. Revista práctica de Derecho*, (p.208).

¹⁵ ESPINOZA, K. El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N°5* (P. 130)

conflicto tratándose de servicios tan dispares como los que se nos presentan. Si bien es cierto que existen ciertas similitudes en cuanto a los signos y las clases de servicios para las que están registrados los signos, lo cual ha sido afirmado así por la OEPM, los sectores y por ende, el público consumidor, a los que van dirigidos los servicios son totalmente dispares siendo prácticamente imposible que se produzca un riesgo de confusión.

Para reforzar dichos argumentos, la STS 1398/2023, 7 de noviembre de 2023¹⁶ en la que el signo prioritario Real Madrid Club de Fútbol interpone demanda contra el Club Deportivo Elemental Madrid Club de Fútbol, se declara lo siguiente: “no hay riesgo de confusión entre los signos enfrentados pues en los prioritarios hay un empleo conjunto de los vocablos "Real" y "Madrid" que hace que el conjunto sea tan distintivo que impide que pueda ser confundida la marca solicitada con las marcas prioritarias”. Con base en dicha afirmación, y transponiéndola al presente asunto, el conjunto de vocablos empleados por SOCIALONCE provoca que la marca sea lo suficientemente distintiva para que no sea confundida con la marca ONCE.

En otro orden de cosas, conviene ahora analizar la concurrencia de los requisitos necesarios para que se produzca la posible infracción del art.8.1 LM. Los requisitos relativos a la identidad o similitud de los signos, y el renombre de los mismos ya ha sido concluidos. Ahora se quiere hacer referencia a la existencia o no de posible vínculo y, la obtención o no de una ventaja desleal por SOCIALONCE.

En cuanto al vínculo, para su existencia no es necesaria la existencia de un riesgo de confusión y, además, lleva implícito un aprovechamiento del carácter distintivo de la marca anterior renombrada¹⁷. Además, su existencia debe constatarse globalmente y, desde la perspectiva del consumidor medio.

Así pues, para su constatación se requiere el análisis de distintos factores. En primer lugar, se ha de atender al grado de similitud entre los signos basándonos en lo establecido por el TS. El mismo afirma que, cuanta menos distintividad tiene el

¹⁶ STS 1398/2023, 7 de Noviembre de 2023; <https://app.vlex.com/vid/953785099>

¹⁷ GONZÁLEZ- BUENO, C. Protección de las marcas renombradas registradas frente a registros posteriores. *Marcas Notorias y Renombradas. En la ley y en la jurisprudencia (pp. 197- 213)*. LA LEY

elemento común, más aptitud diferenciadora tienen los demás elementos que diferencian uno y otro signo. Así, insistimos una vez más en que, el acróstico ONCE tiene muy limitado carácter distintivo puesto que no deja de ser un vocablo con distintas acepciones y, a ello, se suma el hecho de que el signo impugnado contiene el prefijo SOCIAL (elemento denominativo que le dota de distintividad), así como las palabras MARKETING&INTERNET referentes al sector en el que desarrolla su actividad.

En segundo lugar, se atiende de nuevo a la naturaleza de los servicios prestados por cada una de las partes. De esta manera, nos basamos en las afirmaciones del Abogado General Sharpston, quien opina que, cuando las marcas se aplican a productos o servicios que no son similares, el hecho de que una marca goce de renombre en un sector específico no provoca posiblemente el establecimiento de un vínculo con una marca posterior utilizada en un sector totalmente distinto¹⁸. Siguiendo dicha opinión, el hecho de que la ONCE goce de renombre en un sector como es el de los juegos de azar y las ONGs no da lugar a la posibilidad de establecer dicho vínculo, ya que se trata de un sector muy alejado al correspondiente a SOCIALONCE. Aunque, si bien es cierto que la ONCE realiza ciertas labores de marketing, pero las mismas no representan su actividad fundamental, ni son prestadas a terceros como es el caso del signo impugnado.

Finalmente, procede atender a la graduación del renombre. A la luz de lo anterior, reconocemos que la ONCE es marca renombrada, pero ello no conduce automáticamente al establecimiento de una conexión en la mente del consumidor cuando el mismo se encuentra con el signo SOCIALONCE. Pues la ONCE no posee un renombre tan excepcional como para que el consumidor medio establezca un vínculo en relación con servicios tan dispares.

Por todo lo anterior, cabe defender que no hay posibilidad de que se dé un riesgo de vinculación entre ambos signos y, en consecuencia, SOCIALONCE no estaría obteniendo una ventaja desleal o, de contrario, tampoco estaría produciendo un perjuicio para la ONCE.

¹⁸ Citado por FERNÁNDEZ- NÓVOA, C. El polifacético caso de la marca renombrada. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales., p. 91.

3.2. El requisito del conocimiento efectivo para el transcurso del plazo de prescripción en los casos de tolerancia marcaria: art. 52.2 LM

A) Alegaciones de la OEPM

El art. 52.2 LM establece un plazo de prescripción de cinco años para el ejercicio de la acción de nulidad de una marca, el cual está condicionado por la tolerancia del titular del derecho anterior. No obstante, la acción es imprescriptible cuando se acredita la existencia de mala fe por parte del solicitante de la marca posterior.

Así las cosas, la OEPM trata de concluir si la marca ONCE está legitimada para solicitar la nulidad de SOCIALONCE pese haber transcurrido casi diez años desde el registro de esta última. Como vemos en el posterior epígrafe, se declara la no acreditación de mala fe en el registro de la marca impugnada, por lo que la Oficina examina la concurrencia de cuatro requisitos necesarios que, deben concurrir cumulativamente para que comience a transcurrir el citado plazo de prescripción por tolerancia¹⁹.

El registro de la marca posterior es el primero de los requisitos necesarios, el cual se cumple en este caso, afirmando la OEPM que SOCIALONCE obtiene resolución de concesión el 8 de octubre de 2015. La oficina recalca con base en la Sentencia de la AP de Barcelona núm. 145/2012, de 25 de abril de 2012²⁰, que dicha fecha no determina el inicio de plazo de prescripción, sino que el comienzo se determinará a partir del conocimiento del uso de la marca posterior.

El segundo de los requisitos precisa que el registro de la marca posterior debe haber sido realizado de buena fe por su titular, remitiéndose la OEPM al Fundamento de Derecho Segundo de la resolución, donde se afirma que no se ha producido el quiebro de la presunción de buena fe del registro al no haberse probado que SOCIALONCE actúa de mala fe y, por ende, cumpliendo con dicho requisito.

En tercer lugar, en cuanto al uso efectivo, serio y continuado de la marca, con base a los elementos probatorios aportados por SOCIALONCE y la visibilidad de la empresa en

¹⁹ C-482/09- Budejovický Budvar; ECLI:EU:C:2011:605

²⁰ STC 9850/2012, de 25 de abril. ECLI:ES:APB:2012:9850

distintas redes sociales y soportes publicitarios, la OEPM concluye que el demandado ha estado haciendo uso del mencionado signo. Con todo, es necesario recalcar que el art. 52.2 LM no exige prueba de que la marca posterior haya alcanzado una particular consideración en el tráfico, en consecuencia, basta con que el uso de la marca haya sido real y efectivo, conforme a los requisitos establecidos en el art. 39 LM, considerando la OEPM cumplido este requisito.²¹ Finalmente, tal y como señala el referido art. 52.2 LM, no basta con el conocimiento de la existencia del signo distintivo, sino que el objeto del conocimiento debe extenderse hasta el uso de la marca por parte del titular de la marca anterior.²² Ante ello, la Oficina concluye que no se cumple el cuarto de los requisitos pese a que, SOCIALONCE aporta pruebas relativas a la amplia publicidad que ha dado a su marca.

Por todo ello, la marca ONCE conserva su correspondiente acción al no cumplirse el último de los requisitos necesarios para la aplicación de la prescripción por tolerancia.

B) Alegaciones de las partes

En este apartado se busca sintetizar las alegaciones aportadas por ambas partes en lo concerniente a este concreto conflicto. Así pues, de un lado, la ONCE demuestra que no ha tenido conocimiento del uso de la marca impugnada hasta el mes de septiembre del año 2022, momento en el cual descubre la existencia de una web identificada por el dominio www.social11.es. De esta manera, la solicitante de nulidad remite en fecha 5 de octubre de 2022 un burofax a SOCIALONCE con el objetivo de requerir el cese del uso infractor de los derechos de propiedad industrial de la marca.

Adicionalmente, la solicitante de nulidad justifica su desconocimiento alegando que, el uso del signo impugnado es meramente local (Aragón) y que, por ello, no debía conocer la existencia y uso de dicha marca.

Por su parte, SOCIAL ONCE se limita a probar que, su actividad ha sido pública y notoria principalmente a través de internet durante más de diez años, alegando la

²¹ LOBATO, M. (2007). *COMENTARIO A LA LEY 17/2001, DE MARCAS (2ª edición)*. Título VI: Nulidad y caducidad de la marca; Capítulo I; Nulidad. p. 924

²² CURTO POLO, M. (2003). Concepto de marca y prohibiciones de registro; Bercovitz Rodríguez-Cano, A(Dir) y García Cruces González, J. A (Dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*. p. 825

existencia de un uso tolerado y una convivencia pacífica entre ambas marcas en pugna. Asimismo, añade que, si bien la actividad se desarrolla para empresas de ámbito local, pero la misma ha sido publicitada a través de medios que tienen alcance internacional.

Sin embargo, pese a dichas alegaciones, SOCIALONCE no llega a probar que la demandante tenga o pudiera tener conocimiento efectivo y real de su existencia y uso, constando como única prueba los burofaxes aportados por la marca ONCE en octubre de 2022, cinco meses antes de la presentación de la solicitud de nulidad.

3.3 Aplicación del art. 51.1 b) LM: la mala fe como causa de nulidad

A) Síntesis jurisprudencial del concepto de mala fe como concepto autónomo del Derecho marcario de la UE

La jurisprudencia de la UE relativa a la mala fe en las solicitudes de marcas es muy diversa y compleja. Por ello, en este apartado, se pretende incluir aquellas interpretaciones comunes de los conceptos clave, considerados relevantes para la evaluación de la existencia de mala fe por parte del solicitante al presentar la solicitud de una marca.

El concepto de mala fe en las solicitudes de marca no está definido ni delimitado en la legislación de marcas de la UE, razón por la que deben extraerse de la jurisprudencia de la UE orientaciones sobre su significado y alcance. De esta manera, como ha afirmado el TJUE, la mala fe constituye un concepto autónomo del derecho de la Unión, que debe ser objeto de una interpretación uniforme en la Unión Europea²³.

Asimismo, la mala fe en las solicitudes de marca implica una conducta apartada, bien de los principios asentados para un comportamiento ético, bien de prácticas comerciales leales, conducta que puede observarse a través de la evaluación de los hechos objetivos de cada caso. Además, dicho término debe interpretarse en el contexto específico del Derecho de marcas, que es el tráfico económico²⁴. En particular, el Derecho de marcas tiene como fin último establecer un sistema de competencia no falseado de la Unión

²³ C-320/12 - *Malayisa Dairy Industries*. ECLI:EU:C:2013:435.

²⁴ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. *Comunicación Común. Solicitudes de marca presentadas de mala fe*, p. 5. (https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_es.pdf/8bb44974-b3ba-4667-ac36-ed0ba2e41743)

Europea, por lo que puede surgir el interrogante acerca de la calificación de dicha mala fe como un acto de competencia desleal.

La sentencia del TJCE de 11 de junio de 2009, asunto *Lindt*²⁵ establece, mediante la interpretación del art. 59.1.b) RMUE, que la intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que debe ser determinado de forma objetiva. Es decir, que cualquier alegación de mala fe debe analizarse teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas presentes en el asunto concreto. En particular, requiere observar si el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar con el signo del registro que se solicita. También se debe analizar la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo y el grado de protección jurídica del que gozan tanto el signo del tercero como el signo cuyo registro se solicita.

A la luz de lo anterior, dichas afirmaciones se deben tomar con cautela puesto que, para el TJUE, en la sentencia de 12 de septiembre de 2019²⁶, el hecho de que un tercero utilice un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar a confusión se trata tan solo de un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta en el caso concreto. En dicha sentencia, se aclara en cierto modo la doctrina anterior de la sentencia del TJCE de 11 de junio de 2009, donde el Alto Tribunal declara que el Tribunal General lleva a cabo una interpretación del concepto con un alcance demasiado restrictivo. Es decir, el Tribunal General con base en la doctrina anterior, lo que afirmaba es que, al ser registrada la marca impugnada para productos de una clase del Arreglo de Niza distinta de aquella para la que se ha registrado la marca anterior, la mala fe no queda acreditada. Por lo que, de la sentencia de 12 de septiembre de 2019 se extrae que no se exige que el solicitante de nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares, así como que la existencia de riesgo de confusión no es un requisito necesario para que se declare la mala fe. De esta forma, pueden plantearse casos en los que se considere que la solicitud de registro de una marca se ha realizado de mala fe, incluso pese a que en el momento de dicha solicitud

²⁵ C-529/07 - *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*. ECLI:EU:C:2009:361.

²⁶ C-104/18 P - *Koton Mağazacılık*. ECLI:EU:C:2019:724.

no hubiera habido utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares.

Al margen de dichas sentencias, se pueden diferenciar dos facetas de la mala fe. De un lado la apropiación indebida de los derechos de terceras personas, que ocurre cuando el solicitante de una marca impugnada presenta la solicitud de registro de dicho signo, no con el objetivo de participar de manera leal en el mercado, sino con la intención de perjudicar los intereses de un tercero²⁷. De otro lado, el abuso del sistema de marcas, el cual requiere una combinación de circunstancias objetivas, puesto que pese haber cumplido con los requisitos establecidos por las normas, no se ha alcanzado la finalidad de las mismas, es decir, se trata de una intención de obtener una ventaja de dichas normas creando artificialmente las condiciones previstas para la obtención de dicha ventaja²⁸.

A modo de conclusión, la doctrina de la sentencia del TJCE de 11 de junio de 2009 supone una interpretación restrictiva de la mala fe, siendo la misma rechazada y “sustituida” por la del STJUE de 12 de septiembre de 2019, vinculando el concepto de mala fe a una concepción más conectada a la funcionalidad de la marca y a la garantía de una leal participación en el proceso competitivo. Así las cosas, para la apreciación de la mala fe, debe existir alguna acción del solicitante que refleje una intención desleal a la presentación de la solicitud, así como concurrir ciertos factores objetivos en base a los cuales la acción pueda examinarse y calificarse como constitutiva de mala fe. Todo ello sin perder de vista que cualquier alegación de mala fe debe analizarse realizando un examen global de todas las circunstancias de hecho relativas al caso concreto.

B) Análisis de la OEPM del caso concreto

En la resolución de solicitud de nulidad, la OEPM analiza si concurre mala fe en la solicitud de su marca por parte de SOCIALONCE conforme a la jurisprudencia del TJUE, tanto en dicha resolución como en alzada. De dicha jurisprudencia, la OEPM extrae que la mala fe presupone una motivación subjetiva, a partir de la cual el solicitante de la marca no pretende participar de forma leal en el proceso competitivo,

²⁷ C-104/18P, *Stylo & Koton*, ECLI:EU:C:2019:724.

²⁸ T-82/14, *Luceo*. ECLI:EU:T:2016:396.

sino que tiene intención de menoscabar los intereses de terceros. Asimismo, recalca que el momento preciso para la apreciación de mala fe del solicitante (SOCIALONCE) es el de la fecha de solicitud, y además, la labor de acreditar la misma pertenece al que solicita la nulidad (ONCE).

De esta manera, la OEPM declara que no queda acreditada la mala fe del titular del signo impugnado en el momento en el que se presenta la solicitud de la marca, el 8 de mayo de 2015, puesto que la marca ONCE no aporta ningún elemento probatorio que refleje dicha mala fe. Todo ello con base en que el derecho de marca surge por el automatismo formal del carácter constitutivo del registro, presumiendo por tanto la buena fe del mismo y, por ende, siendo necesaria la ruptura de dicha presunción; factor que conduce a la OEPM a determinar la no acreditación de mala fe de SOCIALONCE.

Por otra parte, en la resolución del recurso de alzada, la OEPM examina la intención subjetiva del solicitante de la marca en relación con las circunstancias objetivas del presente caso. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, y en relación con los arts. 51.1.b) RMUE y 4.2 DM, vincula el concepto de mala fe con la existencia de una intención desleal. La concurrencia de intención desleal del solicitante es considerada como requisito esencial que debe concurrir en el momento de la solicitud.

Asimismo, enumera otros factores considerados no obligatorios, cuya presencia no conduce inmediatamente a la declaración de existencia de mala fe por parte del solicitante. Así, el conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de que un tercero tiene un derecho anterior idéntico, constituye uno de estos factores no obligatorios, y el mismo es alegado por la recurrente (ONCE). Es decir, la ONCE defiende que la mala fe queda acreditada por el hecho de que su marca goza de renombre, y por ello SOCIALONCE debía tener conocimiento de su existencia a fecha 8 de mayo de 2015. Sin embargo, la OEPM declara que el hecho de que SOCIALONCE conociera o debiese conocer la existencia de la marca ONCE no constituye causa directa para concluir que existe mala fe, recalcando que no se aprecia intención desleal por parte del titular de la marca impugnada.

Por todo lo anterior se concluye que no queda acreditada la mala fe por parte de SOCIALONCE en el momento en que se presenta la solicitud de dicha marca.

C) Valoración de los argumentos en torno a la concurrencia de mala fe

El presente apartado se circunscribe a examinar las alegaciones de la marca ONCE en aras a demostrar la mala fe de SOCIALONCE al momento del registro. Así, la misma se limita tanto a constatar la supuesta identidad entre los signos y servicios prestados, como a demostrar el renombre de la marca ONCE en el momento de presentación de solicitud de registro. Afirma que, por ello y solo por ello, SOCIALONCE no solo tenía conocimiento de su existencia, sino que, además, tenía una evidente intención desleal de apropiación indebida de sus correspondientes derechos. Por ello, ONCE afirma la presencia de un “comportamiento parasitario” y la necesidad de inversión de carga de la prueba. Esto último se debe a que, en el protocolo CP13 (Comunicación común de solicitudes de marca presentadas de mala fe), se establece la inversión de la carga de la prueba cuando las circunstancias objetivas del caso hagan quebrar la presunción de mala fe, argumento al cual se adhiere la ONCE.

De esta manera, según la ONCE, el comportamiento parasitario en el presente caso estaría caracterizado por un aprovechamiento gratuito de la reputación de su derecho renombrado anterior. Pero, para que concurra este comportamiento, es necesario que exista una intención desleal en el momento de solicitud por parte de SOCIALONCE²⁹. A la luz de la síntesis jurisprudencial, para la apreciación de dicho requisito debemos atender a todas las circunstancias fácticas (objetivas).

En primer lugar, queda claro que la marca ONCE es una marca renombrada y goza de protección jurídica con los correspondientes límites. Sin embargo, la afirmación de que SOCIALONCE debía conocer su existencia tan solo es alegación de parte y, en consecuencia, no es causa directa para declarar la mala fe. En segundo lugar, podemos

²⁹ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. *Comunicación Común. Solicitudes de marca presentadas de mala fe.*, p. 23.

atender también a la lógica comercial³⁰ de la marca posterior, y para ello ha de responderse a la pregunta de si su registro como marca provoca una desviación de la clientela de la marca ONCE. Así, queda más que acreditado que cada uno de los signos actúa en sectores diferentes. Pero es que, además, el público principal de SOCIALONCE son empresas, profesionales u otras organizaciones, tratándose de un público denominado “business-to-business”, factor que disminuye notablemente el posible aprovechamiento indebido, frente al público principal de ONCE, que es un público “business-to-consumer”, especialmente, pero no solo, por lo que a los juegos de azar se refiere.

Por otro lado, analizamos resumidamente el contexto fáctico e histórico en el que surgen ambos signos. La ONCE nace el día 13 de diciembre de 1938, fecha en la que se le otorga la explotación del cupón “prociegos”, tras varios años en los que la misma era una simple agrupación de personas ciegas que trataron de poner en marcha las primeras “rifas”. En los años 60 del siglo pasado se crean centros encaminados a la igualdad y a la integración social y laboral, los cuales siguen vigentes en la actualidad. Fecha importante es la de 2 de enero de 1984, cuando el sorteo pasa a ser nacional, y en los años siguientes se forman varias fundaciones para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad. Es decir, que la ONCE como entidad está en constante crecimiento y, se dirige siempre hacia el mismo fin: la integración e inclusión social de personas con discapacidad.

El demandado es un empresario aragonés que ejerce su actividad en dicha comunidad, ejerciendo la misma dentro del ámbito de la publicidad y del marketing. El fin de sus funciones empresariales consiste en ayudar a empresarios y otros profesionales para que los mismos se den a conocer, así como, mejorar sus estrategias de marketing y publicidad. En fecha 8 de octubre de 2015 solicita ante la OEPM el registro del signo, pero actúa de manera pública y notoria desde el año 2013, y la publicación del registro se produce en fecha 8.10.2015. De todo ello cabe deducir que SOCIALONCE posee una trayectoria empresarial totalmente transparente desde 2013, cuyos objetivos son totalmente distintos a los de la titular de la marca renombrada, con públicos

³⁰ T-250/21, Zdút/EUIPO- Nehera, ECLI:EU:T:2022:430

objetivamente diferenciados, por lo que no hay intención de aprovecharse de la reputación de la ONCE.

Tras el examen de las circunstancias fácticas puede afirmarse que en dichas circunstancias no se refleja una intención desleal y, por ende, tampoco un comportamiento parasitario. Por lo que la ONCE erra al afirmar que pertenece a SOCIALONCE la carga de la prueba, puesto que no hay circunstancias indiciarias de mala fe. Así las cosas, como la ONCE no aporta ninguna prueba directa que acredite la mala fe, sino que únicamente se limita a recalcar el renombre de la misma, la supuesta identidad aplicativa y el deber de conocimiento de su existencia por parte del signo impugnado, no queda acreditada finalmente la mala fe.

IV. CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha centrado, de una parte, en la determinación de la posible existencia de riesgo de confusión y riesgo de vinculación entre la marca renombrada ONCE y la marca posterior SOCIALONCE, y, de otra parte, en la determinación de la concurrencia de mala fe en la solicitud de la marca posterior por parte de SOCIALONCE.

Mediante el análisis de la legislación y la jurisprudencia aplicadas a la resolución del presente caso, como se ha reflejado a lo largo del mismo, pese a tratarse ONCE una marca renombrada, para que se dé la dilución de dicho renombre es necesario que se produzca, y se pruebe, un aprovechamiento desleal por parte del signo posterior. Así, a la luz de todo lo expuesto anteriormente, la ONCE no se halla legitimada para el ejercicio del *ius prohibendi* que otorga el art. 34.2.c) LM al no conseguir probar dicho perjuicio.

En efecto, las marcas que gozan de una protección especial (renombradas o notorias) tienen así el privilegio de que se produzca el quebrantamiento del principio de especialidad. Sin embargo, dicha la quiebra no es automática, sino que requiere de prueba que acredite un aprovechamiento o perjuicio por parte del signo posterior. Por lo que, habida cuenta de que en este caso hay una gran distancia entre los sectores a los que destinan sus actividades uno y otro signo, unido a la ausencia de prueba del perjuicio por parte de la ONCE, no es posible la superación de dicho principio. Por ende, la protección de la notoriedad de la marca ONCE no alcanza al sector en el SOCIALONCE desarrolla su actividad, por lo que cabe aplicar el “criterio general” del principio de especialidad, no produciéndose el riesgo de confusión cuya concurrencia es imprescindible para la aplicación del art. 52.1 LM en relación con el art. 6.1.b) del mismo texto legal.

Así, respecto al posible vínculo que el consumidor medio pudiera establecer entre ambos signos, ha de atenderse a lo argumentado por la OEPM en sus resoluciones, a lo cual también se acoge SOCIALONCE. Y es que, partiendo de la diferencia entre ambos

signos, así como del escaso poder distintivo del término ONCE, adicionado a la distancia concurrente entre los dos sectores de actividad y a la distinta clase de servicios que prestan cada uno, ello hace que no se produzca en el público un vínculo mental entre ambas marcas. Además, como ya se ha comentado, este vínculo lleva intrínseco un aprovechamiento desleal por parte del titular del signo posterior, que nuevamente no queda acreditado por la ONCE. De todo ello, deducimos que tampoco se cumplen las premisas necesarias para la aplicación del art. 8.1 LM en relación con el art. 52.1 de la misma ley.

Otra de las pretensiones de la ONCE descansa en la aplicación del art. 51.1.b) LM, si bien la ONCE se limita a alegar la existencia de mala fe, pero sin aportar ninguna prueba o indicio que demuestre la mala fe en el momento del registro del signo posterior por parte de SOCIALONCE. Ha de insistirse en que el derecho de marca surge por el automatismo formal del carácter constitutivo del registro, presumiéndose la buena fe del mismo. Por esta razón, la alegación de mala fe implica la ruptura de esa presunción de buena fe, que tiene que ser acreditada por quien la invoca. Así las cosas, lo que ha pretendido la ONCE es demostrar que las circunstancias objetivas del caso demuestran indicios claros de mala fe en las conductas de SOCIALONCE, para que, de esta manera, sea el signo impugnado quien tiene la obligación de justificar la elección de dicha marca. En resumen, la ONCE alega que procede la inversión de carga de la prueba pero, como bien se desprende del análisis de las circunstancias fácticas del presente caso, no existe ni tan siquiera un mero indicio de que SOCIALONCE haya actuado de mala fe, perteneciendo en consecuencia a la ONCE probar dicha alegación, quien no consigue acreditarla, ya que esta última se limita a defender el renombre de su marca y que el mismo implica su necesario conocimiento por parte del solicitante de la marca impugnada, no siendo este un factor directamente conectado con la existencia de mala fe.

El estudio del presente acentúa la importancia de la aportación de pruebas que permitan reflejar dichos perjuicios producidos en la marca renombrada, para que la misma pueda ejercitar aquellos “privilegios” de los que disfruta. De todos modos, se trata de un caso complejo en el que incumben ciertos términos y criterios que no gozan de una

determinación precisa, debiendo acudir a la doctrina consolidada para servirnos de guía a la hora de interpretar y establecer los márgenes para la correcta aplicación al caso estudiado. Como se ha visto, cobra gran relevancia la jurisprudencia del TJUE, así como la del TS a la hora de establecer los criterios y factores influyentes para la determinación de la mala fe, el riesgo de confusión, el riesgo de vinculación o, la graduación del renombre.

En definitiva, el asunto analizado en el presente trabajo constituye un escenario que permite dar cuenta de la fina línea que separa, de un lado, la protección de la cual gozan las marcas renombradas y, de otro, la importancia de la libertad de mercado y libertad de actividad en los distintos sectores, sin que se produzcan abusos de derecho por parte de aquellos signos que gozan de mayor poder.

V. BIBLIOGRAFÍA

- PEINADO GRACIA, J.I., “La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado”, en: MENÉNDEZ, A., y ROJO, A. (dirs.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, Vol. I, 21ª ed., Aranzadi, 2023, pp. 250-277.
- FERRERO DÍEZ CANESCO, G. “Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas”, *IUS ET VERITAS* 33 (2006), pp. 179-183.
- LOBATO. M (2007). *Comentario a la ley 17/2001, de marcas (2ª edición)*. Título VI: Nulidad y caducidad de la marca; Capítulo I; Nulidad, pp. 895- 948.
- CURTO POLO, M. (2003). Concepto de marca y prohibiciones de registro; Bercovitz Rodríguez- Cano, A(Dir.) y García Cruces González, J. A (Dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, pp. 213- 290.
- GARCÍA PÉREZ, R. “La marca registrada de mala fe”, en, *El Derecho de Marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, 2019, pp. 250- 256..
- SUÁREZ ROBLEDANO, J.M. (2002). La marca renombrada o famosa en la industria. *CEFLegal. Revista práctica de Derecho*, (19-20), 207- 2015).
- ESPINOZA, K., “El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial”, *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, núm. 5, pp. 122- 140.
- FERNÁNDEZ- NÓVOA, C., “El polifacético caso de la marca renombrada”, en: *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, 2014, pp. 85-98.
- EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. *Comunicación Común. Solicitudes de marca presentadas de mala fe, 2024;*

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_es.pdf/8bb44974-b3ba-4667-ac36-ed0ba2e41743

- TATO PLAZA, A., “Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas”, *IUS VERITAS*, 31, 2005, pp. 30- 38.

VI. JURISPRUDENCIA

- STS 3869/2013 - ECLI:ES:TS:2013:3869
- STC 14443/2022, de 5 de diciembre. ECLI:ES:APB:2022:14443.
- STS 1398/2023, 7 de Noviembre de 2023
- C-482/09- *Budejovický Budvar*; ECLI:EU:C:2011:605
- STC 9850/2012, de 25 de abril. ECLI:ES:APB:2012:9850
- C-320/12 - *Malayisa Dairy Industries*. ECLI:EU:C:2013:435.
- C-529/07 - *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*. ECLI:EU:C:2009:361.
- C-104/18 P - *Koton Mağazacılık*. ECLI:EU:C:2019:724.
- C-104/18P, *Stylo & Koton*, ECLI:EU:C:2019:724.
- T-82/14, *Luceo*. ECLI:EU:T:2016:396.
- T-250/21, *Zdút/EUIPO- Nehera*, ECLI:EU:T:2022:430