

Luxemburgo 'sentencia' al sistema hipotecario español

- **Primeros autos que paralizan ejecuciones hipotecarias**

PÁGINA 4

- **A propósito de la STJUE de 14 marzo 2013**

Por **Jesús-Félix García de Pablos**

PÁGINA 8

- **Entrevistamos a José M^a Fernández Seijo, magistrado que interpuso la cuestión prejudicial ante La Curia**

PÁGINA 20

SUMARIO

■ OPINIÓN.....	2
■ INFORMACIÓN.....	4
■ ANÁLISIS.....	5
■ CRÓNICA DE TRIBUNALES.....	16
■ GESTIÓN DEL DESPACHO.....	18
■ CRÓNICA LEGISLATIVA.....	18
■ TELARAÑA.....	19
■ LA CONTRA.....	20

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

GRACIAS WESTLAW

Has marcado TODA UNA ERA de revolución tecnológica en el acceso a la información legal y jurídica.

Has brillado con luz propia y guiado a los profesionales del derecho hacia un cambio en la forma de trabajar. Contigo han tenido acceso a los contenidos más actualizados y a las herramientas más innovadoras para el ejercicio de su profesión. Nosotros también tenemos mucho que agradecerte. Nos has descubierto nuevos caminos y soluciones a desarrollar.

Pero ahora tras más de 10 años de innovación y evolución constante ha llegado la hora de renovarse, de avanzar.

COMIENZA UNA NUEVA ERA.

Descúbrela en la página 9

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA

El desconocimiento de idiomas en España como factor decisivo en la jurisprudencia comunitaria sobre marcas

Álvaro Pérez Lluna.

Abogado y socio de Demarks&Law.

DEMARKS&LAW.
PATENTES Y MARCAS

Si alguna vez nos hemos preguntado por qué en España solo hay una empresa que fabrique y venda DONUTS®, la respuesta podría estar en nuestro bajo nivel de conocimientos de idiomas extranjeros. Tres ejemplos recientes, consecutivos y que considero significativos, de jurisprudencia comunitaria sobre marcas –en casos en que se confrontaban solicitudes de marcas comunitarias con marcas nacionales españolas preexistentes que formularon oposición– han llamado mi atención, y probablemente deberían llamar la de todos, sobre una cuestión que con frecuencia podría pasar desapercibida o infravalorarse.

Para empezar por la marca más conocida de los tres ejemplos, me referiré a un término puramente descriptivo en inglés, de una categoría de productos determinada, como es la palabra inglesa «DOUGHNUTS» (cuyo equivalente fonético es, mutatis mutandis, «DONUT»), palabra que en principio y, por tanto, no debería considerarse apta para ser registrada y monopolizada como marca para tales productos.

Sin embargo, esta palabra no existe como tal ni tiene significado en español, y el Tribunal Comunitario considera en su sentencia de fecha 10 de Octubre de 2012, relativa al caso T-569/10 que, para el consumidor medio español, la palabra «DOUGHNUTS» es una palabra extranjera ininteligible y percibida como de fantasía, de modo que sí puede monopolizarse por una sola empresa.

Y la razón para tal conclusión es que considera que la mayoría de los consumidores españoles no hablan inglés, o no tienen el conocimiento suficiente de dicho idioma como para conocer el significado de esta palabra.

Bajo conocimiento del inglés

El tribunal considera un hecho que el nivel de conocimiento del inglés en España es «bastante bajo» y esta apreciación ha sido determinante para decidir privar a BIMBO de la facultad de utilizarla para sus productos, lo que significa que PANRICO continúa teniendo la exclusiva en la utilización en España de la palabra «DONUT» o cualquiera que se le parezca, para distinguir en el mercado estos conocidos productos de bollería con un orificio en el centro.

Ciertamente, BIMBO tiene alternativas jurídicas para revertir esta situación y terminar consiguiendo derechos sobre la denominación de su interés, aunque profundizar en esta cuestión requeriría un próximo artículo en el que analizar dichas alternativas jurídicas y sus consecuencias. Por eso continúo ya con el segundo de los tres ejemplos que al comienzo de este artículo anunciaba. Se trata en este caso de dos conocidas marcas de bricolaje y artículos de papelería y oficina:

TACK Ceys
tesa TACK

Como puede apreciarse, el único elemento en común en ambos distintivos es el término genérico y

descriptivo (en inglés) «TACK», pues las respectivas marcas «TESA» y «CEYS» son completamente distintas y diferenciables, aparte de generalmente conocidas por el consumidor español.

Así, pese a que podría pensarse que la resolución en un caso como este sería en principio favorable a la compatibilidad y coexistencia de la segunda marca con la primera, dada la total y visible diferenciación entre ambos orígenes empresariales, el Tribunal en su sentencia de fecha 13 de Noviembre de 2012 sobre el caso T-555/11, entre otras consideraciones, atribuye relevancia decisiva a un hecho que estima probado para decidir lo contrario: la ignorancia generalizada del inglés en España.

El tribunal se refiere en este caso al resultado de una encuesta de la Comisión Europea alegada en el procedimiento y, según la cual, el conocimiento del inglés en España es menor que en otros países de la Unión Europea, hasta el punto de que solamente el 27% de la población española tendría capacidad para mantener una conversación en este idioma.

Dicho Tribunal concluye así que la mayor parte del público relevante en España no tiene conocimientos

Varias de las últimas sentencias sobre marcas dictadas por el Tribunal General de la Unión Europea consideran un hecho relevante la ignorancia generalizada de idiomas en España.

El conocimiento o ignorancia de idiomas de la población de los territorios relevantes es un factor decisivo que puede condicionar el desenlace jurídico de la controversia.

significativos de inglés, y que, por tanto, el término «TACK» no forma parte del vocabulario básico con el que dicho público pudiera estar familiarizado, y por ello no puede considerarse genérico o descriptivo (pese a que lo sea) a efectos de nuestro país.

De este modo, se considera que las marcas confrontadas carecen de ningún significado para el público español, y se estima como improbable que sea capaz de entender su significado, por lo que finalmente se resuelve que ambas marcas son incompatibles, precisamente, y entre algunas razones complementarias, por coincidir en dicho término inglés. Esto último, en otras circunstancias o países, con toda probabilidad habría sido irrelevante y por tanto el resultado hubiese sido diametralmente opuesto.

Y también en francés

Y por último, y para que las consecuencias de la carencia de conocimientos no estén siempre referidas al mismo idioma extranjero, tenemos otro ejemplo, en este caso, relativo al idioma francés. Se trata de la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2012 sobre el caso T-265/09, en el que se confrontaban la marca española «EL LANCERO» y la marca comunitaria «LE LANCIER» (i.e. EL LANCERO en francés), ambas para determinados productos alimenticios y nuevamente *a priori* totalmente equivalentes e idénticas conceptualmente y, por tanto, potencialmente incompatibles.

Sin embargo, y una vez más al contrario de lo que cabría esperar en un principio, la ignorancia de idiomas en nuestro país, en combinación con otros factores, juega un papel fundamental en las apreciaciones del tribunal para resolver todo lo contrario, y estimar que ambas marcas son compatibles y plenamente diferenciables en nuestro mercado. El motivo, de nuevo, es que se considera que la mayoría del público español medio tiene un limitado conocimiento del idioma francés, y que el término «LE LANCIER» no pertenece al vocabulario básico de dicho idioma, de manera que no se estima que exista similitud conceptual ni riesgo de confusión entre ambas marcas.

La lectura que puede extraerse de todo ello, más allá de la cuestionable imagen que proyecta nuestro país al exterior en lo que a conocimiento de idiomas extranjeros se refiere, y de la necesidad de asumir la importancia de esta grave carencia, es que la ignorancia generalizada de idiomas extranjeros en nuestro país tiene una incidencia directa en las decisiones que adopta el Tribunal General de la Unión Europea con respecto a las marcas que pueden llegar (o no) a nuestro mercado.

Esto conduce a que nos veamos privados de la concurrencia de marcas interesantes en el mercado o, por el contrario, sometidos a la coexistencia de algunas muy parecidas, siendo situaciones ambas que en países con un conocimiento de idiomas razonable se habrían considerado inaceptables.

Asimismo, se pone de manifiesto que, aparte de otros muchos factores tradicionalmente decisivos, en la confrontación de marcas que incluyan o estén formadas por términos extranjeros, el conocimiento o ignorancia de idiomas de la población de los territorios relevantes es un factor decisivo que puede condicionar el desenlace jurídico de la controversia.

