



## SENTENCIA ES: TSJM:2019:9341

### ANTECEDENTES DE HECHO:

El recurrente D. Casiano presentó la solicitud de marca española mixta "TRIPLE BONUS" para las clases 9 y 28. Zitro IP, S.A.R.L.) ("Zitro") presentó oposición invocando como derechos anteriores un diseño de la bola de bingo humanizada, una marca mixta de la UE que contenía dicha bola de bingo y la marca española "DOBLE BONUS". Dicha oposición fue desestimada y la marca fue concedida mediante resolución de la OEPM de 25 de octubre de 2016.

Contra dicha resolución, D. Casiano presentó recurso de alzada, que fue desestimado por la OEPM en virtud de resolución de 25 de abril de 2017, al entender que, si bien tanto el solicitante como el oponente invocan la titularidad de derechos anteriores, remontándose los más antiguos del solicitante al año 2007 en base a su marca de la UE y el oponente al año 2008 en base a un registro multimedia en el Registro de la Propiedad Intelectual, no ha quedado indubitadamente probado cuál de los dos goza de la prioridad invocada.

D. Casiano presenta recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de alzada de la OEPM e invoca que la resolución recurrida hace una aplicación incorrecta del art. 9.1.c) de la LM, pues hay que tener en cuenta que el recurrente es titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "TRIPLE BONUS", así como el personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor desde una fecha muy anterior a la solicitud de la marca impugnada, por lo que resulta aplicable dicho artículo y la marca debe ser denegada. Considera que ningún derecho prioritario se puede hacer valer por parte de Zitro sobre la marca TRIPLE BONUS, más allá de algunos registros marcarios que no guardan semejanza con la citada denominación, ni ha acreditado contar con autorización alguna para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos ornamentales que la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.

## RESUMEN:

El Tribunal estima que no pueden acogerse los argumentos del recurrente de que era titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "TRIPLE BONUS", así como del personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de esos derechos de autor por su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013 e incluso desde el año 2005, en el que existe ya el proceso creativo del citado elemento ornamental como, a su juicio, lo acredita una escritura notarial, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil).

Al contrario, el Tribunal considera que debemos tener en cuenta que el solicitante de la marca es titular de la de la UE, "DOBLE BINGO" desde el año 2007, en la que aparece como gráfico el elemento de una bola de bingo humanizada, mientras que el recurrente, acredita la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2013, de la obra multimedia "TRIPLE BONUS" y no se ha practicado prueba suficientemente acreditativa de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. El Tribunal considera que la escritura brasileña aportada no se estima suficiente para acreditar la existencia de esos derechos de autor con anterioridad al año 2013, ya que, aparte de que se trata de un documento que no reúne los requisitos formales establecidos en el artículo 323 de la LEC, se trata de un acta extendida en el año 2016 en la que se recoge la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco rígido" de los años 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de los derechos de autor invocados ya en esas fechas.

Tampoco el Tribunal acoge el argumento del recurrente de que el gráfico de la marca impugnada tiene un elemento ornamental que no coincide exactamente con el de la obra multimedia del recurrente pues la figura contenida en aquél porta un gorro y una vara que no están presentes en el personaje de la obra multimedia. El Tribunal considera insuficientes tales diferencias para desvirtuar la impresión visual de similitud que ofrecen ambas figuras gráficas y desestima el recurso.

**COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante porque pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre propiedad intelectual y propiedad industrial en el caso de las marcas mixtas, en las que el elemento gráfico puede resultar protegible por derechos de autor.

Asimismo, pone de manifiesto la importancia del elemento gráfico a efectos de valorar el riesgo de confusión y la valoración de los medios de prueba a efectos de considerar una fecha como fehaciente, especialmente en relación con los documentos extranjeros.