

**RECURSO DE ALZADA
DENEGACIÓN DEL
EXPEDIENTE M2617184-8**

**Francisco Hernández Marcos
Fundador y Administrador Único
Crisalia Servicios Financieros S.L.
(anteriormente Marcopolo Consulting S.L.)**

Madrid, 29 de Agosto de 2005

Estimada Oficina Española de Patentes y Marcas,

El presente escrito tiene como objeto contestar a la resolución de denegación sobre el expediente M2617184-8 presentado por MARCOPOLO CONSULTING S.L (Actualmente Crisalia Servicios Financieros S.L.), de la que soy fundador y administrador único. La resolución de denegación ha sido motivada por una única oposición presentada por BOUYGUES INMOBILIARIA S.A, a través de su representante D. Alfonso Díez de Rivera Elzaburu, con número de expediente M2501774.

En este escrito voy a tratar de mostrar que hay muchas más razones para pensar que la marca que pretendo registrar no pone en peligro los derechos y libertades que asisten a BOUYGUES INMOBILIARIA en su actividad mercantil que para suponer lo contrario.

Los argumentos esgrimidos en el presente escrito se basan en lo contemplado en la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, así como en el Real Decreto 687/2002, de 12 de Julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la citada Ley.

Según el artículo 6.1 de la Ley de Marcas *“No podrán registrarse como marcas los signos: a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos b. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”*

A continuación paso a analizar ambos tipos de riesgo en el contexto de este caso:

“RIESGO DE CONFUSIÓN” *(Función identificadora)*

COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. En los anexos 1 y 2 se pueden apreciar los registros de las marcas objeto de esta oposición. Ambas marcas son de tipo mixto, siendo la apariencia de conjunto distinta debido tanto a los símbolos gráficos como al texto incluido:

- Distintivo gráfico. Como se puede apreciar nuestro rombo tricolor no tiene nada que ver con el rótulo atravesado de un trazo en forma de “s” de la marca oponente.
- Distintivo denominativo. “CRISALIA” es sustancialmente distinto a la parte denominativa de la marca de mi oponente “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA”. Asimismo, incluso la última palabra de la parte denominativa de la marca de mi oponente es sensiblemente diferente: “CRI-SA-LIA” difiere de “CRIS-TA-LIA” no sólo en una letra, sino en dos sílabas puesto que la “t fuerte” cambia medularmente el aspecto fonético. Además, la única sílaba en común es “LIA”, comúnmente usado en marcas porque denota “tierra de”. Desde la óptica etimológica “CRISALIA” podría interpretarse como “tierra de crisálidas” mientras que “CRISTALIA” sería “tierra de cristales”.

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Los productos y servicios que pretendo comercializar bajo la marca “CRISALIA (mixta)” van a ser completamente distintos a los comercializados bajo la marca “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)”. Son importantes los siguientes puntos al respecto:

- Ambos expedientes figuran bajo la clase 36 de la clasificación internacional de productos y servicios de Niza. Además, ambos expedientes detallan de manera idéntica la descripción de productos y servicios, cuyo rótulo coincide asimismo con la descripción genérica de la clase 36 “Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios; Negocios Inmobiliarios”.
- Cabe destacar que la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza es muy amplia en comparación con otras clases como por ejemplo la 23 (Hilos para uso textil), la 25 (Vestidos, calzados, sombrería) o la 34 (Tabaco; artículos para fumadores; cerillas). En este sentido el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Marcas dice: *“La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase”.*
- Las actividades mercantiles de ambas empresas son muy distintas.
 - Objeto Social CRISALIA SERVICIOS FINANCIEROS S.L.: *“Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento financiero y de negocio de clientes de diversos sectores. Incubación de proyectos de creación o de expansión de negocios”* (Anexo 7)
 - Objeto Social BOUYGUES INMOBILIARIA S.A.¹: *“la construcción, compra o alquiler de todo tipo de bienes inmuebles, y su venta o alquiler a terceros. La gestión y participación de cualquier negocio de tipo inmobiliario o de sociedades que realicen ese tipo de actividad. El estudio y realización de trabajos de toda índole sobre terrenos y fincas, rústicas o urbanas, su compraventa o explotación comercial. La adquisición, venta y transmisión por cualquier medio de todos los derechos o bienes mobiliarios o inmobiliarios que afecten o se refieran al mercado de la edificación u obras públicas”* (Anexo 6)

Los servicios comercializados por MARCOPOLO CONSULTING S.L./CRISALIA SERVICIOS FINANCIEROS S.L. desde su creación son inmateriales (asesoramiento), por lo que son difícilmente confundibles con un parque empresarial de 92.000 m² sito en el margen de la autovía M-40² de Madrid.

- Xavier O’Callaghan Muñoz, Catedrático de Derecho Civil y Magistrado del Tribunal Supremo explica el principio de especialidad aquí presentado de la siguiente manera: *“De este modo, para que dos marcas sean incompatibles es necesario tomar en consideración determinados presupuestos: Por un lado, la identidad y semejanza de los signos, por otro lado la igualdad o similitud de los productos o servicios para los cuáles registra la marca”*³
- Para concretar más este aspecto presenté una solicitud de modificación de la descripción de productos según lo previsto en el artículo 21.2 del Reglamento de la Ley de Marcas⁴ que reemplaza el genérico “Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios; Negocios Inmobiliarios” por un más específico “Servicios de asesoramiento e intermediación financiera. Correduría de seguros y otros productos financieros”. Con esta acción explicito legalmente mi nulo interés por las actividades comerciales de tipo inmobiliario (NOTA: inicialmente registré la descripción de productos como la descripción genérica de la clase 36 por desconocimiento del proceso registral en detalle).

¹ Nota: El nombre de constitución original de BOUYGUES INMOBILIARIA S.A. es STIM ESPAÑA S.A.

² La naturaleza inmóvil de los activos inmobiliarios les hace poco vulnerables en cuestión de marcas, razón por la cuál muchos edificios bien no tienen nombre, o bien tienen nombres similares o idénticos a los de otros edificios.

³ “Propiedad Industrial. Teoría y Práctica”. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001. Pag 123.

⁴ “En la contestación del suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar, o dividir la solicitud...”

“RIESGO DE ASOCIACIÓN”
(Prestigio Asociado)

El riesgo de asociación se refiere a marcas renombradas. Según el artículo 8.3 de la Ley de Marcas: *“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”*. El riesgo de asociación es muy bajo en este caso porque:

- 1) “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)” es una marca de poca antigüedad -fue registrada en 2003- cuyo renombre es muy bajo.
- 2) Es poco probable que “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)” lleve aparejada una imagen de excelencia (de la cuál se puedan beneficiar otras marcas similares para productos diferentes) porque el citado parque empresarial está actualmente en construcción y por tanto ningún cliente podrá comprobar la calidad del mismo hasta febrero de 2006 en que está prevista la apertura de las primeras oficinas⁵.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- En su escrito de oposición a mi solicitud D. Alfonso Díez de Rivera Elzaburu se refirió constantemente a la marca que representa como “CRISTALIA”, en vez de “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA” o, más correctamente “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)”. Existe de hecho una marca “CRISTALIA (mixta clase 32)” cuyos datos se adjuntan en el anexo 3.
- Existen precedentes de registro de marcas mucho más parecidas a las marcas objeto de esta oposición⁶. Me gustaría prestar especial atención las marcas mixtas de clase 36 “Caja Madrid” y “Banco Madrid” (ver anexos 8 y 9). Banco Madrid fue creado en 2002 por la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián y su marca registrada legalmente ese mismo año.

⁵ Fuente: Parque Empresarial Cristalia

⁶ Son comúnmente citados los ejemplos de “Kamel” y “Camel”, de “Magno (Jabón)” y “Magno (Bebida)”, o de “El Corte Inglés” y “El Lord Inglés” (anexos 4 y 5)

Como conclusión, me gustaría expresar mi convicción de que la marca que pretendo registrar no supone riesgo alguno de confusión o asociación para la marca de mi oponente. Es mi esperanza que la Oficina Española de Patentes y Marcas determine en el mismo sentido, permitiéndome lanzar un proyecto emprendedor que llevo preparando desde hace meses y que actualmente se encuentra en expectativa de establecer su marca de lanzamiento.

Muchas gracias por la atención prestada hacia este particular.

Atentamente,

Francisco Hernández Marcos

Ingeniero Técnico en Mecánica – Universidad Politécnica de Madrid

Ingeniero Industrial – Universidad Politécnica de Madrid

Máster Administración de Empresas – London Business School / University of Chicago

Becario 2002-2003 – Fundación La Caixa / British Council

Becario 2003-2004 – Fundación Rafael del Pino

Fundador – Marcopolo Consulting S.L. / Crisalia Servicios Financieros S.L.

ANEXO 1: “CRISALIA (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 2617184**

Titular	MARCOPOLO CONSULTING S.L.
Denominación	CRISALIA
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN TRAMITACION: PUBLICACION SUSPENSO DE FONDO
Fecha de situación	01/04/2005
Clasificación de Niza	36



Clase	Productos/Servicios
36	SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 2: “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 2501774**

Titular	BOUYGUES INMOBILIARIA, S.A.
Denominación	PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación	16/04/2003
Clasificación de Niza	36



Clase	Productos/Servicios
36	SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 3: “CRISTALIA (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 2502777**

Titular	G.I.E. CRISTALINE
Denominación	CRISTALIA
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación	16/11/2003
Clasificación de Niza	32



Clase	Productos/Servicios
32	AGUAS MINERALES, CON GAS Y SIN GAS; AGUAS DE MANANTIAL, CON GAS Y SIN GAS; AGUAS AROMATIZADAS, CON GAS Y SIN GAS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 4: “EL CORTE INGLES (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 0747981**

Titular	EL CORTE INGLES,S.A.
Denominación	EL CORTE INGLES
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación	01/04/2004
Clasificación de Niza	31



Clase	Productos/Servicios
-------	---------------------

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 5: “EL LORD INGLES (denominativo)”

**Información relacionada con el expediente:
M 0927548**

Titular	CONSERVES FERRER, S.A.
Denominación	EL LORD INGLES
Tipo Distintivo	Denominativo
Situación	EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación	16/01/2002
Clasificación de Niza	31

Clase	Productos/Servicios
-------	---------------------

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 6: NOTA SIMPLE DE BOUYGUES INMOBILIARIA

103

REGISTRO MERCANTIL DE	TOMO 3157	SEC. 8	LIBRO D. M. 53913	HOJA 10	
	NOTAS MARGINALES				No. de INGEN. (1)
01	ADAPTACION DE SOCIEDAD				(1)
02	VIENE DEL FOLIO 168 TOMO 10281.				
03	Remitiéndose los datos reglamentarios				
04	al R.M.C. Madrid 12 de agosto de 1994				
05	NIF A379331484.				

AFECCION: Alegada extinción del acto o contrato a que se refiere el asiento adjunto, quedan afectos los bienes y derechos transmitidos, por DOS AÑOS, al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, prescriban del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Madrid 12.8.94

TRASLADADO EL DOMICILIO SOCIAL POR LA INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO 113 DEL TOMO 3157 M. Madrid 21 de Septiembre de 1994

1

103

"STIM ESPAÑA SA". - GARCIA GOIZUETA JOSE IGNACIO en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretario no Consejero de la misma y facultado por JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL en su reunión del día 20 DE ABRIL DE 1992, ejecuta los siguientes acuerdos: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de fecha 20 DE ABRIL DE 1992 la redacción de los nuevos estatutos es la siguiente: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de fecha 20 DE ABRIL DE 1992 los acuerdos adoptados por unanimidad: ADAPTACION DE SOCIEDAD: Forma social: S.A. SOCIEDAD ANONIMA Sección 3 Hoja 91614ta redacción de los nuevos estatutos es la siguiente:.

E S T A T U T O S
STIM ESPAÑA, S.A.

TITULO.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 1

Con el nombre de STIM ESPAÑA, S.A. se crea una sociedad mercantil anónima de nacionalidad española, la cual se registrará por los presentes estatutos y por las disposiciones legales vigentes. Iniciarás sus operaciones en la fecha de la escritura de su constitución.

ARTICULO 2

La sociedad tendrá por objeto la construcción, compra o alquiler de todo tipo de bienes inmuebles, su venta o alquiler a terceros. La sociedad participará de cualquier tipo de negocio inmobiliario o de sociedades que tengan por objeto la explotación de terrenos, rústicos o urbanos, su explotación, su explotación comercial. La adquisición, venta y transmisión por cualquier medio de todos los derechos o bienes mobiliarios o inmobiliarios que afecten o se refieran al mercado de la edificación u obras públicas.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa, o inscripción en Registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en todo caso, podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

ANEXO 7: OBJETO SOCIAL DE MARCOPOLO CONSULTING S.L.

- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL LIMITADA UNIPERSONAL DENOMINADA "MARCOPOLO CONSULTING, S.L." -

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTICULO 1°.- Con la denominación de MARCOPOLO CONSULTING, S.L., se constituye una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada Unipersonal, la cual se registrá por los presentes Estatutos y, en lo no regulado por ellos, por la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y demás disposiciones legales que le sean aplicables.

ARTICULO 2°.- La Sociedad tendrá por objeto:

- Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento financiero y de negocio a clientes de diversos sectores.

- Incubación de proyectos de creación o de expansión de negocios.

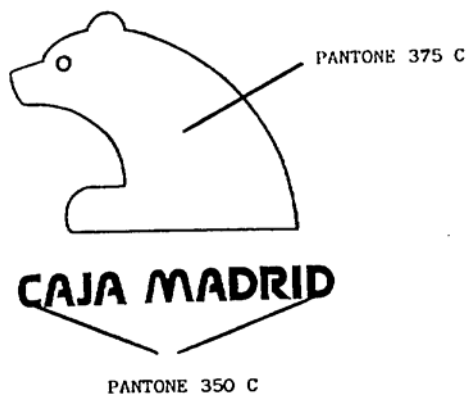
Las actividades enumeradas podrán también desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente.

Fuente: Escrituras de constitución de la sociedad.

ANEXO 8: “CAJA MADRID (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 2107957**

Titular	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
Denominación	CAJA MADRID
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación	01/02/1998
Clasificación de Niza	36



Clase	Productos/Servicios
36	LOS SERVICIOS DE FINANCIACION, CREDITO E INVERSION, SERVICIOS INMOBILIARIOS, HIPOTECAS, PRESTAMOS Y SEGUROS.
36	LOS SOLICITADOS

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es

ANEXO 9: “BANCO MADRID (mixta)”

**Información relacionada con el expediente:
M 2466400**

Titular	BANCO DE MADRID, S.A.
Denominación	BANCO MADRID
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación	16/10/2002
Clasificación de Niza	36



Clase	Productos/Servicios
36	SERVICIOS DE NEGOCIOS BANCARIOS; AGENCIAS DE CREDITO; SERVICIOS DE AHORRO; SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO A CREDITO; DE DEPOSITOS DE VALORES; DEPOSITOS EN CAJAS-FUERTES; OPERACIONES DE CAMBIO (MONEDA); SERVICIOS DE COMPROBACION DE CHEQUES; SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y CONSULTAS EN MATERIA FINANCIERA; DE TARJETAS DE CREDITO Y DE VENTA; DE TRANSACCIONES FINANCIERAS. SEGUROS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es