CITY y CITI no son confundibles en una nueva decisión de la OAMI

Inés Cantero Clivillé

En el mes de noviembre de 2012, cuatro Decisiones de las Divisiones de Oposición de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) rechazaron las oposiciones presentadas por la corporación multinacional de servicios financieros, Citigroup Inc. y su división bancaria para consumo, Citibank, N.A.

Las dos empresas presentaron cuatro oposiciones impugnando las solicitudes de marca figurativa "**CITY TRADING"** (nº 8 631 871) y las marcas denominativas "**CITY INDEX**" (Nº 7 458 094), "**CITY INDEX THE NEXT WAY OF TRADE**" (nº 7 518 475) y "**CITY WISE"** (nº 8 645 301), presentadas por City Index LImited, un proveedor líder de servicios comerciales a los particulares, con asiento en Londres, resultando en un total de dos oposiciones por solicitud. Puesto que cada una de las solicitudes tenía dos oposiciones y las partes oponentes estaban ligadas económicamente, la Oficina decidió tratar las dos oposiciones contra cada una de las solicitudes en un procedimiento conjunto, según la Regla 21(1) (CE) N° 2868/95 de la Comisión.

Basándose en la familia de marcas CITIBANK, citi CITYMONEY, etc, registradas como marcas comunitarias así como marcas nacionales, los oponentes basaron la oposición básicamente en la existencia de un Riesgo de Confusión y en que el uso sin justa causa de las marcas solicitadas se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anteriores o sería perjudicial para las mismas, que son los motivos establecidos en los artículos 8(1)(b) y 8(5) respectivamente del Reglamento Nº 207/2009 del Consejo de de 26 de febrero de 2009.

A pesar de la coincidencia fonética entre la palabra "CITY" incluida en todas las solicitudes y en las marcas anteriores ("CITI"), que lleva a una identidad fonética así como también a un cierto grado de similitud visual debido a la coincidencia de las tres primeras letras de los signos, las oposiciones no fueron estimadas, siguiendo la práctica establecida por la Segunda Sala de Recursos en la Decisión de 25/01/2012, en el Caso R-467/2011-2, que rechazó el recurso de apelación presentado por Citibank, N.A. y Citigroup Inc. contra el fallo en el procedimiento de oposiciones conjuntas B 1 334 962 y B 1 334 970 de la División de Oposición de 23/12/2010, que rechazaron la oposición contra la solicitud de marca comunitaria CITYVIRTUAL

Las Decisiones de las Salas de Recursos no son vinculantes para la División de Oposición. No obstante, está claro que por razones de consistencia, las cuatro Divisiones de la OAMI decidieron no entrar en contradicciones con la Decisión anterior de la Sala.

Sin entrar en la comparación entre los productos y servicios en juego, cuya identidad y/o similitud juega un papel esencial a fin de establecer la existencia de riesgo de confusión, la División de Oposición considera en cada uno de los fallos, que el punto principal era establecer si las tres primeras letras correspondientes de los signos en comparación (CIT-) son suficientes para crear riesgo de confusión en el mercado, teniendo en cuenta también la particular representación de la marca anterior que fue escogida en el examen de la oposición por razones de economía procesal.

El argumento que sirve como piedra angular en la sección de la Apreciación Global de los cuatro casos está basado en la importancia de la distinta letra final ("I" e "Y") de la palabra "CITI" en la marca anterior y "CITY" en las solicitudes impugnadas, puesto que no sólo desde el punto de vista conceptual, sino también visualmente, las similitudes entre estos términos no son suficientes para concluir que existe Riesgo de Confusión entre el público relevante.

Tal y como fue establecido por el Tribunal General el la Sentencia de 16/04/2008, T-181/05, “CITI”, párrafo 69, la palabra “CITI” de la marca anterior no tiene ningún significado; mientras que la palabra inglesa “CITY” será entendida como una gran ciudad por el público relevante, llevando a una diferencia conceptual entre los signos. Además, aunque las solicitudes incluyan más palabras aparte del vocablo “CITY”, las Divisiones de Oposición subrayan que:

> *Even in the fictitious case in which the marks to be compared were only “CITI” (being CITI a word mark) and “CITY” (being the contested mark deprived of all the remaining terms included in the same), the difference ascribable to the last letter ‘I’ of the earlier mark and ‘Y’ would not make them “almost identical”.*
>
> *The fact that three letters out of four are identical (**CIT**I/**CIT**Y) does not automatically results in a 75% degree of similarity, since the Opposition Division considers that the difference in the last letters of the two signs “I” and “Y” does not produce a 25% dissimilarity.*
>
> *(Aún en el caso ficticio en el que las marcas a comparar fueran únicamente la marca “CITI”, siendo ésta una marca denominativa) y “CITY” (siendo la solicitud impugnada una marca desprovista del resto de vocablos que se incluyen en la misma), la diferencia atribuible a la última letra “I” de la marca anterior y a la “Y” no las haría “casi idénticas”.*
>
> *El hecho de que tres letras de cuatro sean idénticas (**CIT**I/**CIT**Y) no resulta automáticamente en un 75% de similitud, puesto que la División de Oposición considera que la diferencia en las últimas letras de los dos signos, “I” e “Y” no producen un 25% de similitud)*

A la luz de la Decisión de la Sala, la inexistencia del Riesgo de Confusión se establece en la diferencia en la última letra de “CITI” y “CITY”, que tiene un impacto visual dentro de los signos, puesto que estos términos son relativamente cortos y por lo tanto, la diferencia en una letra, incluso si está situada al final de la palabra, es un factor relevante a tener en cuenta, puesto que es precisamente porque se trata de palabras cortas, que el público percibirá más fácilmente todos sus elementos individuales.

Esta diferencia también ha sido la razón por la cual el argumento de Renombre mencionado arriba no fue analizado en su totalidad en los cuatro casos y tampoco en la decisión de la Sala, puesto que todos los fallos concluyeron que la similitud fonética parcial no es suficiente para justificar la conclusión de que los consumidores harán un link mental inmediato entre los signos en cuestión.

Hasta ahora, las oposiciones que habían sido presentadas por los oponentes contra las solicitudes de marca comunitaria se habían estimado ya que las solicitudes incluían la palabra “CITI”. Sin embargo, a no ser que las Salas de Recurso digan lo contrario un año después del caso “CITY VIRTUAL”, esta práctica probablemente evite la presentación de más oposiciones en nombre de los oponentes.

Lo cierto es que algunos de los servicios solicitados por City Index Limited son servicios de la clase 36 que son obviamente idénticos a los servicios protegidos por las marcas anteriores y para los que las marcas anteriores tienen renombre. Además, ¿la diferencia en una letra que es fonéticamente idéntica va a excluir la posibilidad de riesgo de confusión en el público relevante? Y lo que es más, ¿puede el argumento de renombre ser rechazado en base a una letra distinta al final de los signos, a pesar de tener la misma pronunciación?