

# LA APRECIACIÓN GLOBAL DE LA INCOMPATIBILIDAD DE MARCAS ENFRENTADAS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA\*

MIGUEL GARCÍA JIMÉNEZ\*\*

## La relevancia actual de la marca en la Unión Europea

La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados, dicha oficina se denominaba anteriormente OAMI, cuyas siglas corresponden a la Oficina para la Armonización del Mercado Interior. A partir de octubre de 2013, el sistema de gestión de calidad (SGC) de la OAMI consiguió la certificación conforme a la norma ISO-9001. El 23 de marzo de 2016, entró en vigor la Reforma del Reglamento de la marca comunitaria (RMC), a partir del cual se adoptó la nueva denominación de la Oficina.<sup>1</sup> Las actividades de la actual EUIPO son las siguientes:

- ✓ El procesamiento y gestión de la marca comunitaria y de los sistemas de registro de dibujos y modelos comunitarios.
- ✓ Procedimientos de Recurso.
- ✓ Cooperación Internacional.

---

\* Fecha de recepción: mayo, 2017. Aceptado para su publicación: junio, 2017.

\*\* PhD en Derecho Público en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Letrado N° 72.304 ICAM.

<sup>1</sup> Reglamento (UE) N° 2015/2424 de Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria.

- ✓ Puesta en común de conocimientos sobre cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
- ✓ Actividades de apoyo y gestión.

Tal y como se puede apreciar en el *Informe anual de la EUIPO del año 2016*,<sup>2</sup> en el año 2015 se registraron en la OAMI 130,401 marcas europeas, frente a los 97,500 registros de marcas del año 2014, lo cual supuso un incremento del 11% en un solo año. Esta tendencia confirma el incremento continuado en el registro de marcas comunitarias, que responde a la fiabilidad que el sistema ofrece a los titulares de las marcas. Efectivamente, mediante el registro de una marca comunitaria, el titular obtiene las tres ventajas habitualmente inherentes a la marca, en todo el ámbito de la Unión Europea. En primer lugar, le permite identificar los productos suministrados o los servicios prestados, y distinguirlos de cualesquiera otros de la competencia que el consumidor pudiera encontrar en el mercado (función distintiva, ínsita en el propio concepto de marca). En segundo lugar, permite al consumidor establecer una conexión entre el producto o servicio y la empresa que lo fabrica, comercializa o presta, asegurándole, al tiempo, el estándar de calidad que ésta ofrece (función atributiva de calidad); y, en último lugar, la marca comunitaria es un soporte idóneo para la promoción y publicidad de los productos y servicios (función publicitaria).

Hasta, el 15 de marzo de 1994, fecha de la entrada en vigor del Reglamento de Marca Comunitaria,<sup>3</sup> era habitual el registro de marcas, por parte de sus titulares, en uno o en varios Estados de la Unión Europea, principalmente en aquéllos en los que se comercializaran los productos o se prestaran los servicios signados con ella. Esas marcas, idénticas en su denominación, se encontraban sometidas, por tanto, a regímenes jurídicos diferentes y a sistemas de tutela distintos; situación ésta de dispersión y de inseguridad jurídica que era aprovechada por los infractores de las marcas.

Junto a la vía nacional, los titulares también solían acudir a una vía internacional, acudiendo al sistema establecido por el “Protocolo de Madrid”, sistema de registro internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al cual se adhirió la Comunidad Europea el día 1 de octubre del 2004, de modo que cabía la posibilidad de utilizar marcas comunitarias como base de solicitudes de marcas internacionales y de solicitar marcas comunitarias por la vía internacional.

---

<sup>2</sup> Tomado de <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/annualreport>

<sup>3</sup> Reglamento sobre la Marca Comunitaria (en adelante RMC) N° 40 / 94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, publicado en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* (DOCE) el 14 de enero del 2004, que entró en vigor el 15 de marzo de 1994.

Con la instauración del sistema de marca comunitaria, apareció en Europa una tercera vía de protección, alternativa y complementaria de las dos anteriores, a las que no excluye en modo alguno. Es una posible decisión empresarial el registro de la marca en uno o varios Estados de la Comunidad Europea, su registro también como marca comunitaria o incluso como marca internacional.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la Unión debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión. Ello se ajusta al Artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.

## **Juzgados y tribunales de marca comunitaria**

El Artículo 91 RMC se refiere a los Tribunales de marcas comunitarias. El Artículo 92 establece sus competencias en materia de violación y de validez y el Artículo 101, la competencia de los Tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

La opción seguida por los Estados de la Unión, en orden a la designación de uno o varios Tribunales de Marca Comunitaria, no ha sido unívoca. Así, Alemania ha designado dieciocho *Landgerichte* (Tribunales de Primera instancia) y dieciocho *Oberlandesgericht* (Tribunales de segunda instancia). Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia, han designado tan solo uno en cada grado.

### **Acciones para la protección de la marca comunitaria que se pueden ejercer ante la EUIPO**

La EUIPO tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones directas de nulidad y caducidad de una marca comunitaria. Es decir, cuando de solicitar la nulidad o caducidad de una marca comunitaria se trate, los legitimados no podrán acudir a los Tribunales de Marca Comunitaria sino directamente a la EUIPO, ya que los primeros carecen de competencia para conocer de tales pretensiones.

Estos Tribunales, sin embargo, sí que podrán conocer de ellas por vía “indirecta”, cuando se deduzcan a título reconvencional ante la acción por violación de marca comunitaria instada por su titular. Ello se verá con detenimiento más adelante.

### **La acción de nulidad de una marca comunitaria**

La nulidad de una MC (marca comunitaria colectiva) puede declararse por la EUIPO previa solicitud presentada en la Oficina. La competencia para resolver la solicitud de nulidad de una MC corresponde a las divisiones de anulación, en composición de tres miembros, uno de los cuales, al menos, será jurista.

La peculiaridad surge, como se ha dicho, desde el momento en que los Tribunales Nacionales de Marca Comunitaria también pueden declarar la nulidad de la MC, en virtud de demanda de reconvención en una acción por violación de marca. La posibilidad, por tanto, de que la nulidad pueda ser declarada por la EUIPO o por un Tribunal de Marca Comunitaria ha motivado el establecimiento de unas normas específicas en materia de conexión de causas (Artículo 100 del RMC), o de prejudicialidad (Artículo 55.3).

La nulidad de la MC puede provenir de una causa absoluta o relativa.

Las causas de nulidad absoluta de la MC se establecen en el Artículo 51 del RMC: cuando la MC se ha registrado contraviniendo las disposiciones del Artículo 7 (motivos de denegación absolutos) o cuando, al presentar la solicitud de registro, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Las causas de nulidad relativa se contienen en el Artículo 52 y se fundan siempre en la existencia de un derecho anterior, ya sea derivado de una marca, ya de un derecho al nombre, a la imagen, un derecho de autor o de propiedad industrial, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho Nacional que regula la protección de estos derechos.

La legitimación (Artículo 55 RMC) para la presentación de la solicitud de nulidad varía según que la causa que la funde sea de nulidad absoluta o relativa. En el primero de los casos, la tendrá cualquier persona física, jurídica, o cualquier tipo de asociación o agrupación que represente los intereses de fabricantes, consumidores, comerciantes... y que tenga capacidad procesal según la legislación que le sea aplicable. En el segundo de los supuestos, los titulares de los derechos anteriores.

El procedimiento a seguir se regula en el Artículo 56 del RMC (“Examen de la solicitud”) y Reglas 37 y ss. Del Reglamento N° 2868/95, siendo posible la inadmisión de la solicitud. En otro caso, se procede a su examen,

con la posibilidad de observaciones por las partes, y recaerá una resolución que declarará, si resultara que el registro hubiera tenido que denegarse para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada, la nulidad de la marca para los productos o servicios de que se trate. En caso contrario, desestimaré la solicitud de nulidad.

Así pues, el RMC no permite instar directamente ante los Tribunales de Marca Comunitaria la declaración de nulidad o de caducidad de una MC. Sólo pueden conocer de tales pretensiones cuando se les deduzcan por medio de una demanda reconvenional (Artículo 92.c del RMC), lo que necesariamente presupone la existencia de una demanda presentada por el legitimado para ello, basada en una presunta infracción del derecho de marca, ante la que reacciona el presunto infractor demandado instando la nulidad o caducidad en que se funda la posición del actor.

Las causas de nulidad o caducidad que podrán fundamentar la demanda reconvenional son las previstas en el RMC, a las que ya se ha hecho referencia.

Las acciones por violación de marca comunitaria.

Los Tribunales nacionales de Marca Comunitaria sólo tendrán competencia para conocer de las pretensiones a que se refiere el Artículo 92 del RMC. Es decir, sólo podrán conocer de los litigios en materia de violación y de validez (en virtud de reconvenición) de las MMCC, no de otros aspectos que pudieran afectar a éstas.

Es por ello por lo que el Artículo 102 del RMC, bajo la rúbrica general de la Sección de “Otros litigios relativos a marcas comunitarias”, prescribe que las acciones que no sean las contempladas en el Artículo 92 se llevarán ante los tribunales que tengan competencia objetiva y territorial como si se tratara de acciones relativas a marcas nacionales registradas en el Estado de que se trate, lo que residenciaría el conocimiento de esos pleitos en los Juzgados de lo Mercantil.

De conformidad con el Artículo 92. a) y b) RMC, los TMC tendrá competencia exclusiva para conocer de las acciones por violación o por intento de violación, si la legislación nacional lo admite, de una MC, así como para resolver sobre las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si dicha legislación lo permite. La violación de la MC vendrá de la mano, habitualmente, del uso en el tráfico económico de signos idénticos, o similares, para productos o servicios idénticos, o similares, en los términos del Artículo 9 del RMC; de modo que el titular (o el licenciatario de la marca, con el consentimiento del titular, Artículo 22.3 del RMC) podrá obtener la prohibición judicial (Artículo 9 en relación al 98.1 del RMC) de que se ponga el signo en los productos o servicios, que se ofrezcan o comercialicen con

él, que se importen o exporten con el signo, o que éste se utilice en los documentos mercantiles y en la publicidad.

Es importante reseñar que, en ningún caso, la EUIPO puede conocer de este tipo de acciones; de ahí la competencia “exclusiva” de que habla el Artículo 91 citado. Esa exclusividad es también respecto a cualquier órgano judicial nacional.

El Artículo 14 del RMC, bajo la rúbrica “Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas”, dispone, en su número primero, que las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del Título X, lo cual supone una remisión a la Ley de Marcas española, y, más concretamente, a su Artículo 41.1, en el que se detallan las acciones que puede ejercitar el titular de la marca. En este Título X, el Artículo 97 no solo permite que los TMC apliquen lo dispuesto en el RMC, sino también, para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del mismo, su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

Finalmente, en el Reglamento UE 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, se inserta el Artículo siguiente:

*Artículo 13 bis:* Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca:

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al Artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al Artículo 57, apartado 2, del presente Reglamento.
2. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al Artículo 9, apartados 1 o 2, o al Artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3. Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud

de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.

### **La jurisprudencia sobre marcas de la Unión Europea**

Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular, las Sentencias de 18 de Julio de 2002,<sup>4</sup> y de 15 de septiembre de 2005:<sup>5</sup> “La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia”.

Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, “la marca debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”.<sup>6</sup>

### **Elementos distintivos y dominantes de los signos**

Por lo que respecta a la similitud conceptual, es preciso observar ante todo que: “Si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”,<sup>7</sup> no lo es menos que, al percibir un signo denominativo (el consumidor) lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca.<sup>8</sup>

Así pues, resulta también de aplicación la consolidada Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que en referencia a las “marcas compuestas” establece que:

---

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 18/07/2002) Philips, C-299/99, Rec. P. I.-5475, apartado 30, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 15/09/2005), BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 27), obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 29 de Septiembre de 1998), Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>7</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sentencia de 22 de junio de 1999, Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, Apartado 25; obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>8</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 13 de Febrero de 2007, Asunto T-256/04, MUNDIPHARMA AG/OAMI – ALTANA PHARMA AG (Ap. 57); obtenido de <http://curia.europa.eu>.



Una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta”.<sup>9</sup>

El criterio de considerar similares las marcas que comparten idéntico elemento dominante es uno de los más aplicados por el Tribunal de Primera Instancia.

### **La apreciación global de la incompatibilidad de marcas enfrentadas en la jurisprudencia de la Unión Europea**

“En consecuencia, constituye riesgo de confusión en el sentido del Artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento núm. 40/94 el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”. Véanse, en este sentido: la Sentencia Canon, antes citada, apartado 29 y la Sentencia del 22 de junio de 1999.<sup>10</sup> Finalmente, la Sentencia del 26 de abril de 2007.<sup>11</sup>

Por otra parte, entre los Motivos de cualquier Recurso planteado ante la EUIPO, el más relevante debe ser que existe “riesgo de confusión” de la marca comunitaria solicitada por las partes oponentes, en los términos establecidos por el Artículo 8 (1) (b) del Reglamento 40/94 del Consejo de Europa (RMC).<sup>12</sup>

Así pues, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores enumerados con anterioridad. La apreciación global de todos los factores implica una cierta interdependencia entre los mismos y, en particular, la identidad de los signos y la similitud existente entre los productos y servicios designados por ambas partes. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede

---

<sup>9</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STPi 23 de octubre de 2002). TJCE 2002, 307 Matratzen Concord GmbH/OAMI (Matratzen), T-6/01, aps. 33-35, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de Junio de 1999) Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 26 de abril de 2007), asunto C-412/05 P, Alcon Inc. / OAMI-Biofarma, s.a. (apartados 53 a 55), obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>12</sup> Reglamento 40/94 del Consejo de Europa (RMC), obtenido de <http://eur-lex.europa.eu>.



ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.<sup>13</sup>

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, del 13 de abril de 2011.<sup>14</sup> En el asunto T-179/10, Zitro IP Sàrl, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es *Show Ball Informática Ltda*, con domicilio social en São Paulo (Brasil):

43. La Sala de Recurso consideró, en el punto 35 de la resolución impugnada, que, habida cuenta del carácter distintivo normal de la marca anterior en relación con los productos y servicios de que se trata, del nivel normal de atención del público relevante y de la similitud de los signos en conflicto, de la identidad o la similitud de los productos y servicios de que se trata, y del principio de interdependencia, existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto por parte del público, en las zonas de la Unión en las que una parte significativa del público relevante entiende poco o nada el inglés.

44. En el presente caso, procede destacar que, habida cuenta de la similitud o la identidad de los productos y servicios de que se trata, así como de la similitud de las marcas en conflicto para el público relevante que entiende poco o nada el inglés, aunque esta última similitud no sea muy elevada, la Sala de Recurso no incurrió en error al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.

Es también oportuno traer al presente caso, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 4 de mayo de 2005.<sup>15</sup> En el asunto T-22/04. *Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH*, con domicilio social en Hamburgo, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es *Bluenet Ltd*, con domicilio social en *Limerick* (Irlanda), que tenía por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 17 de noviembre de 2003 (asunto R 238/2002-2), relativo a un procedimiento de oposición instado por el titular de la marca *West* contra la solicitud de marca *Westlife*:

42. En cambio, procede señalar que la existencia de la marca anterior *West* puede haber creado en el público pertinente una asociación

---

<sup>13</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 29 de septiembre de 1998), Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17; obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>14</sup> Tribunal General de la Unión Europea (Sentencia de 13/04/2011) T-179/10, Zitro IP Sàrl, vs OAMI, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>15</sup> Tribunal de Primera Instancia la Unión Europea (Sentencia de 4/05/2005). T-22/04. *Reemark Gesellschaft für Markenkooperation MBH vs OAMI*, obtenido de <http://curia.europa.eu>.

entre dicho término y los productos comercializados por su propietario, de manera que se corre el riesgo de que toda nueva marca formada por dicho término, combinado con algún otro, sea percibida como una variante de la marca anterior. Es preciso declarar, por consiguiente, que el público pertinente podría creer que los productos y servicios comercializados bajo la marca *Westlife* tienen el mismo origen que los comercializados bajo la marca *West* o, cuando menos, que existe una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas que comercializan unos y otros.<sup>16</sup>

43. A la luz de cuanto antecede, y habida cuenta del hecho, que consta en autos, de que los productos y servicios controvertidos son idénticos o similares, procede declarar que existe un riesgo de confusión entre las dos marcas a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento N° 40/94.

Entre los factores pertinentes para evaluar el riesgo de confusión, como establecen las Sentencias de sendos Tribunales de Primera Instancia, de fechas 11/05/2005 y 14/11/2007:<sup>17</sup> “no cabe excluir que, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto. Sin embargo, el solicitante de la marca comunitaria debe demostrar suficientemente que dicha coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado. La mera inacción del titular de una marca anterior frente al uso por un tercero de una marca idéntica o similar, que posteriormente es objeto de una solicitud de registro como marca comunitaria por parte de ese tercero, no permite, en sí misma, concluir, en el marco de un procedimiento de oposición, que no existe riesgo de confusión entre dichas marcas en el sentido del Artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento núm. 40/94.”

Finalmente, resulta de aplicación al presente asunto la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, del 13 de septiembre de 2010,<sup>18</sup> dictada en el asunto T-292/08, Industria de Diseño Textil (Inditex), S. A., contra Oficina de Armonización del Mercado Interior y en el que la otra parte en el procedimiento es D. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, con domicilio en Logroño, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 24 de abril de 2008 (asunto R 484/2007-2), relativa a un procedimiento de

---

<sup>16</sup> Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (Sentencia de 3/07/2003), José Alejandro/OAMI-Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 57; obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>17</sup> Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (Sentencia de 14/11/2007), Asunto T-101/06, CASTELL DEL REMEI, S.L./OAMI-BODEGAS RODA, S. A. (Apartados 76 y 78); obtenido de <http://curia.europa.eu>.

<sup>18</sup> Tribunal General de la Unión Europea, (Sentencia de 13 de Septiembre de 2010) Asunto T-292/08, Industria de Diseño Textil (Inditex), S. A., contra OAMI; obtenido de <http://curia.europa.eu>.

oposición entre el Sr. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio e Industria de Diseño Textil (Inditex), S. A., sobre motivo basado en la vulneración del Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento N° 40/94:

72. Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados.

73. En este caso, al ser la marca anterior OLTEN una marca española y al destinarse al gran público los productos contemplados por las marcas de que se trata, el público pertinente es el consumidor español medio.

74. En lo que atañe a los productos de relojería y de joyería, que no se compran con regularidad y que se adquieren normalmente con la ayuda de un vendedor, el nivel de atención del consumidor medio debe considerarse superior al nivel de atención normal, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada.

104. A la luz de todas estas consideraciones, procede señalar que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso incurriera en error al constatar, dada la similitud entre los signos en litigio y dadas la identidad y la similitud entre los productos de que se trata, que existe el riesgo de que el público español pertinente, aunque presente un grado de atención superior al normal, crea que tales productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

## Conclusión

Resulta mayoritaria la Jurisprudencia Europea del Tribunal de Justicia, entre otras, la sentencia del 29 de septiembre de 1988,<sup>19</sup> que tiene establecido que si bien el riesgo de asociación constituye “un caso específico del riesgo de confusión”, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los

---

<sup>19</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sentencia de 29/09/1988), Canon (C-39/97, Rec. p I- 5507) EDJ 1998/15013, apartado 29, tomado de <http://curia.europa.eu>.

correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

Por todo ello hemos de entender que, si no se efectuase una apreciación global de la similitud de las marcas, existiría un claro riesgo de asociación, de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea —sentencia, entre otras, del 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/26400—, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente asociar la marca solicitada por la opo- nente con la marca patentada con anterioridad por el primer solicitante de la misma.

En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres.

Guayaquil, 6 de febrero de 2017