

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN  
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL  
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y  
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO  
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

***PARTE C***

***OPOSICIÓN***

***SECCIÓN 0***

***INTRODUCCIÓN***

## Índice

<b>1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MC.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Motivos de oposición .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo .....</b>	<b>6</b>
<b>ANEXO .....</b>	<b>8</b>
<b>Contenido y estructura de las resoluciones de oposición .....</b>	<b>8</b>
<b>1 Observaciones generales .....</b>	<b>8</b>
<b>2 Normas procesales – admisibilidad, justificación .....</b>	<b>10</b>
<b>3 Prueba del uso.....</b>	<b>10</b>
<b>4 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC .....</b>	<b>10</b>
<b>5 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC .....</b>	<b>11</b>
5.1 Comparación de los productos y servicios .....	11
5.2 Comparación de los signos .....	12
5.3 Elementos distintivos y dominantes de las marcas.....	12
5.4 Carácter distintivo de la marca anterior.....	13
5.5 Público destinatario. Nivel de atención .....	13
5.6 Apreciación global, otros argumentos y conclusión .....	13
<b>6 Artículo 8, apartado 3, del RMC.....</b>	<b>14</b>
<b>7 Artículo 8, apartado 4, del RMC.....</b>	<b>14</b>
7.1 El uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	15
7.2 El derecho en virtud de la legislación nacional .....	15
7.3 El derecho del oponente respecto de la marca impugnada.....	16
7.4 Conformidad con el criterio de la legislación nacional .....	16
<b>8 Artículo 8, apartado 5, del RMC.....</b>	<b>16</b>
8.1 Comparación de los signos .....	16
8.2 Renombre de la marca anterior.....	17
8.3 Perjuicio al renombre.....	17
8.4 Justa causa.....	17

## **1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MC**

La «oposición» es un procedimiento que tiene lugar ante la OAMI cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca comunitaria (la «solicitud de MC») o un registro internacional que designa a la UE.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias a las solicitudes de marca comunitaria que figuran en las presentes Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE. Se han elaborado unas Directrices específicas para las marcas internacionales en las que se describen peculiaridades referentes a las oposiciones.

En virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, el «RMC»), la oposición debe estar basada en los derechos que ostenta el oponente sobre una marca anterior u otra forma de signo comercial. Los motivos en los que puede estar basada una oposición se denominan «motivos de denegación relativos», y en el artículo 8 del RMC, que lleva este título, se encuentran las disposiciones pertinentes. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los motivos de denegación absolutos, que son examinados de oficio por la Oficina (y que pueden tener en cuenta las observaciones de terceros, aunque dichos terceros no sean parte del procedimiento), los motivos de denegación relativos son procedimientos *inter partes* basados en posibles conflictos con derechos anteriores. La Oficina no plantea de oficio estas objeciones relativas. La carga recae, pues, en el titular del derecho anterior que tiene que mantener una actitud vigilante respecto de la presentación de solicitudes de marca comunitaria por parte de otras personas que podrían colisionar con sus derechos anteriores, y, en su caso, oponerse a las marcas en conflicto.

Cuando se presenta una oposición dentro del plazo establecido y se abona la tasa correspondiente, el servicio especializado (la División de Oposición) de la Oficina gestiona el procedimiento, el cual normalmente incluye un intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante (en lo sucesivo, las «partes»). Después de considerar estas observaciones, en caso de que las partes no logren un acuerdo, la División de Oposición resolverá (en una «resolución» susceptible de recurso) bien denegar total o parcialmente la solicitud impugnada o denegar la oposición. Si la oposición no está bien fundada, será denegada. Si la solicitud de marca comunitaria no se deniega totalmente, siempre que no existan otras oposiciones pendientes, se procederá a su registro.

## **2 Motivos de oposición**

El artículo 8, del RMC establece los posibles motivos por los que puede presentarse una oposición.

El artículo 8, del RMC permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos anteriores para evitar el registro de marcas comunitarias en una serie de

situaciones que van desde la identidad absoluta (es decir, doble) de los productos y/o servicios y entre las marcas (**artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC**, en el que se presume el riesgo de confusión y no es necesario probarlo) hasta la similitud (**artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC**, en la que debe existir un riesgo de confusión) (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión).

**El artículo 8, apartado 3, del RMC** permite al titular de una marca evitar la presentación no autorizada de su marca por parte de su agente o representante (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca presentada por un agente).

**El artículo 8, apartado 4, del RMC** permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria posterior si el titular tiene el derecho a prohibir la utilización de dicha solicitud. Aunque el artículo no menciona expresamente el riesgo de confusión, la aplicación de las normas correspondientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del RMC con frecuencia exigirá un análisis del riesgo de confusión (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos no registrados).

**El artículo 8, apartado 5, del RMC** permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior. El riesgo de confusión no constituye una condición para aplicar este artículo. Esto es así porque el artículo 8, apartado 5, del RMC protege específicamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran dentro de la indicación de la protección de origen que ofrece un riesgo de confusión y, como tal, se dirige más a proteger el esfuerzo y la inversión financiera implicadas en la creación y la promoción de marcas en la medida en que éstas alcanzan notoriedad, así como a facilitar la plena explotación del valor de las marcas (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas).

### **3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición**

La oposición debe basarse como mínimo en un derecho anterior del que sea titular el oponente.

El significado de derechos «anteriores» en el sentido del artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC queda definido en el **artículo 8, apartado 2, del RMC**, como los derechos que tienen una fecha anterior (no la hora ni el minuto, tal como confirma el Tribunal en su sentencia de 22 de marzo de 2012, en el asunto C-190/10, «Génesis Seguros») de solicitud de registro distinta de la de la solicitud de marca comunitaria, incluidas las fechas de las prioridades reivindicadas, o se haya convertido en notoriamente conocida en un Estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca comunitaria o, en su caso, de la fecha de prioridad reivindicada. Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Estos derechos están compuestos fundamentalmente de marcas registradas de la UE y de las solicitudes de dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 *bis* del Convenio de París (las cuales no precisan estar registradas). Para obtener una explicación detallada sobre dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC y el modo en que son distintas de las marcas de renombre del artículo 8, apartado 5, consulte las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, punto 2.1.2.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMC, el oponente debe demostrar que es titular de una marca, adquirida en cualquier lugar del mundo, ya sea mediante registro o por el uso (en la medida en que la legislación del país de origen reconozca este tipo de derecho de marca) para la que un agente o representante del titular ha solicitado el registro en su propio nombre sin el consentimiento del titular.

El artículo 8, apartado 4, del RMC se ocupa, en cambio, de las oposiciones basadas en marcas anteriores no registradas o en otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con arreglo al Derecho del Estado miembro de la UE. Por lo tanto, el significado de derechos «anteriores» del artículo 8, apartado 4, por lo que a la correspondiente fecha de adquisición se refiere, viene definido por el correspondiente Derecho nacional.

Pueden alegarse diversos motivos legales, tanto en una misma oposición como en oposiciones múltiples a la misma solicitud de marca comunitaria, que estén basados en distintos derechos anteriores.

La práctica de la OAMI está basada en las disposiciones legales del RMC que se aplican directamente o por analogía, tal como ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal General (sentencias de 16/09/2004, en el asunto T-342/02, «MGM» y de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech»). En particular:

- **Pluralidad de oposiciones:** La regla 21, apartados 2 y 3, del REMC permite a la Oficina examinar solo la oposición «más eficaz» u oposiciones «más eficaces», suspendiendo el resto y, finalmente, considerándolas resueltas si se deniega la solicitud sobre la base de la oposición elegida. Respecto del significado de la oposición «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de derechos anteriores en una oposición:** el Tribunal ha observado que agrupar varios derechos anteriores en una sola oposición es, a efectos prácticos, lo mismo que presentar una pluralidad de oposiciones, haciendo posible que la Oficina base la denegación de la solicitud en el(los) derecho(s) anterior(es) «más eficaces». Respecto del significado del derecho anterior «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de motivos legales en la o las oposiciones:** si la oposición se estima en su totalidad sobre la base del motivo legal «más eficaz», no es necesario examinar el resto de motivos. Si no se cumple uno de los requisitos necesarios de un motivo legal, no será necesario examinar el resto de requisitos de dicha disposición. Respecto del significado del motivo legal «más eficaz», véase *infra*.

## 4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo

El Tribunal de Justicia ha declarado que el único objetivo del procedimiento de oposición es decidir si la solicitud puede continuar el registro y no solucionar con carácter preventivo posibles conflictos (por ejemplo, a escala nacional derivados de la posible transformación de la solicitud de marca comunitaria) (sentencia de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech», apartados 25-27).

El Tribunal de Justicia ha confirmado de forma clara que la Oficina no tiene obligación de examinar todas las oposiciones, derechos y motivos legales anteriores que se invoquen contra la misma solicitud de marca comunitaria, si basta con uno para denegar dicha solicitud. Tampoco está obligada a escoger el derecho anterior con el ámbito territorial más amplio para evitar la eventual transformación de la solicitud en tantos territorios como sea posible (sentencia de 16/09/2004, en el asunto T-342/02, «MGM» y de 11/05/2006, en el asunto T-194/05, «TeleTech»).

Este principio permite un tratamiento más expedito de las oposiciones. La Oficina tiene libertad para escoger la o las oposiciones, derecho(s) o motivo(s) legal(es) anterior(es) «más eficaz/eficaces», así como cuál de ellos examinar antes a la luz del principio de economía procesal.

**La oposición «más eficaz»** se define normalmente como la oposición que permite a la Oficina denegar el registro de la solicitud de marca comunitaria impugnada en la medida más amplia posible y del modo más sencillo.

**El derecho anterior «más eficaz»** se define normalmente como el signo más similar (o más cercano) que abarca el ámbito de productos y servicios más amplio y/o el derecho que abarca los productos y servicios más similares.

**El motivo legal «más eficaz»** se define normalmente como el motivo de oposición que presenta a la Oficina la forma más sencilla de denegar de la forma más amplia posible el registro de la solicitud de marca comunitaria impugnada.

En general, el artículo 8, apartado 1, letra a), si resulta aplicable, será el motivo más sencillo en términos de economía procesal para denegar una solicitud de marca comunitaria, ya que la Oficina no precisa entrar a analizar las similitudes y las diferencias entre los signos o los productos y servicios, ni será necesario establecer un riesgo de confusión. En su defecto, las circunstancias fácticas de cada oposición determinarán si el artículo 8, apartado 1, letra b) o el artículo 8, apartados 3, 4 o 5 son los motivos «más eficaces» (por ejemplo, si los productos y servicios del derecho anterior y la solicitud de marca comunitaria son distintos, el artículo 8, apartado 1, letra b) y el apartado 3 no sirven como fundamento válido de oposición; el primero exige al menos alguna similitud en este sentido y el último exige al menos productos y servicios estrechamente vinculados o comercialmente equivalentes).

Si el solicitante ha exigido prueba del uso en relación con algunos de los derechos anteriores, la Oficina considerará, por lo general, primero si un derecho anterior que todavía no está bajo la obligación del uso puede sustentar íntegramente la oposición. En caso contrario, se examinarán otros derechos anteriores que no requieran el requisito del uso para comprobar si la oposición puede sustentarse plenamente sobre

dicha base acumulativa. En dichos casos, se denegará la solicitud de marca comunitaria sin que sea necesario considerar la prueba del uso. Únicamente si dicho(s) derecho(s) anterior(es) está(n) disponible(s), la Oficina considerará dichos derechos anteriores para los que se solicitó la prueba de uso.

## ANEXO

### Contenido y estructura de las resoluciones de oposición

#### 1 Observaciones generales

Las resoluciones de oposición siguen una **estructura armonizada** (plantilla) que, en función del contexto concreto, se ajusta para dotar de coherencia lógica a la resolución. El uso de dicha plantilla asimismo implica que las decisiones tienen un formato común.

En relación al estilo y lenguaje, las resoluciones de oposición son redactadas en un estilo formal, utilizando un lenguaje correcto. El lenguaje debe ser correcto tanto a lo que se refiere a ortografía y gramática, como a los aspectos formales (por ejemplo, oraciones coherentes y completas, referencias correctas a la marca, a los bienes y servicios, o a las partes, no repetir párrafos, etc.) Las resoluciones son enviadas a revisión lingüística cuando es posible.

Las resoluciones de oposición comienzan indicando **los datos personales de las partes**: los nombres y las direcciones del oponente, el solicitante y sus respectivos representantes (en su caso). Se indica la **fecha** de la resolución.

A ello le sigue el fallo (la «**Resolución**») que establece lo siguiente: si la oposición se mantiene o se deniega; en su caso, los productos y servicios para los que se mantiene (de forma parcial) la oposición (salvo si la oposición se admite íntegramente y la solicitud de marca comunitaria se deniega en su totalidad); la resolución sobre las costas; y la determinación de las costas. La parte final de la resolución también hace referencia a las «costas» y es conforme con la determinación de las costas del fallo. Asimismo, por lo que a las costas se refiere, la resolución incluye un párrafo relativo a la revisión de la determinación de las costas (que se suprime cuando cada una de las partes corre con sus propias costas).

A continuación, la parte de «**Motivos**» comienza con los «hechos» que identifican a la marca impugnada al indicar el número de solicitud de marca comunitaria, los productos y servicios impugnados, los derechos anteriores y todos los motivos reivindicados por el oponente.

- *Derechos anteriores*: si una oposición es admitida íntegramente sobre la base de un derecho anterior (y se invoca más de uno), la decisión únicamente indicará el correspondiente derecho anterior (esto se hará en la parte de los hechos). Cuando la oposición se deniega total o parcialmente, la resolución identificará todos los derechos anteriores invocados por el oponente (ya sea en la parte relativa a los hechos o al final), indicando el territorio (o territorios para los registros internacionales), el número de registro e incluyendo una reproducción del signo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si se utiliza un código de dos letras, deberá ser uno de los que están disponibles en <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf> salvo para las marcas comunitarias para las que se utilizarán las siglas CTM o CTMA en lugar de EM.



- *Marca impugnada*: si no se comparan los signos (por ejemplo, la oposición no es admisible, no está justificada, se deniega por una prueba del uso insuficiente o por la diferenciación de los productos), se reproducirá la marca impugnada junto con el número de solicitud de marca comunitaria en la parte relativa a los hechos.
- *Productos y servicios impugnados*: se incluirán en una lista en la sección de comparación de productos y servicios. Si se omite la comparación de los productos y servicios (por ejemplo, la diferenciación de los signos), la resolución normalmente solo indicará, en la parte relativa a los hechos, las clases a las que pertenecen los productos y servicios impugnados.

Posteriormente, la Oficina establece los aspectos sustantivos y procesales de la resolución en el orden que se indica a continuación. Sin embargo, cuando se estime apropiado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de un determinado asunto, la Oficina podrá modificar el orden en que se examinen los distintos factores.

En las resoluciones de la Oficina, algunos aspectos sustantivos y procesales (indicados más abajo) solo se examinarán en la medida en que resulten relevantes para el resultado de la resolución. Esto puede implicar un proceso en el que primero se examine uno o algunos de los derechos anteriores invocados (normalmente aquellos signos que poseen más similitudes con el signo impugnado y/o abarcan un mayor ámbito de productos y servicios idénticos o similares) y luego el resto de derechos anteriores solo en la medida en que sea estrictamente necesario.

Todas las resoluciones de oposición deben incorporar la parte de «**conclusión**» y/o «**apreciación global**» (en el caso del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC) donde se justifica el resultado de la resolución de forma coherente, apoyado por los argumentos que se han desarrollado en los apartados previos de la resolución.

La resolución se ocupará asimismo de cualquier cuestión pendiente como la importancia de cualquier otro derecho anterior opuesto, la necesidad de examinar otras pretensiones como las que se incluyen en el artículo 8, apartados 3, 4 y 5, así como otras cuestiones que resulten pertinentes.

- Si una oposición es admitida íntegramente sobre la base de uno de los derechos anteriores, la Oficina no emitirá una resolución respecto del resto de derechos anteriores. Se incluirá una breve declaración de que dichos derechos no serán examinados por motivos de economía procesal.
- Si la oposición no es admisible sobre la base del derecho anterior que se considera «más cercano» al signo impugnado, por lo general se denegará en relación con el resto de derechos anteriores con una declaración general que los identifique íntegramente (número de marca, denominación [representación gráfica] y los productos y servicios) y que explique que dichos derechos se consideran menos similares al que se ha examinado o, si abarcan una lista más amplia de productos y servicios que el que se ha examinado, explique por qué no existe riesgo de confusión respecto de este otro derecho anterior.
- Por último, la resolución tratará cualesquiera otros argumentos relevantes de las partes (especialmente los argumentos no estándar de la parte perdedora) o las cuestiones procesales pertinentes (como las solicitudes de *restitutio in integrum*,

las ampliaciones/suspensiones solicitadas y a las que las partes se oponen firmemente, las solicitudes de proseguir el procedimiento solicitadas y denegadas o a las que se oponen firmemente las partes).

## 2 Normas procesales – admisibilidad, justificación

Los oponentes deben cumplir una serie de requisitos procesales para que se adopte una resolución sobre el fondo en relación con la oposición, en particular si el derecho o los derechos anteriores en que se basa la oposición son (i) **admisibles** y están (ii) **debidamente justificados**<sup>2</sup>.

Al inicio de la resolución se incluirá, solo cuando se estime pertinente para la conclusión, un apartado que aborde estas cuestiones.

- En cuanto a la *admisibilidad*: si la oposición se admite íntegramente sobre la base de uno de los derechos anteriores que se ha considerado admisible, no se tratará la cuestión de la admisibilidad del resto de derechos anteriores. Sin embargo, si la oposición se deniega de forma parcial o total basándose en un derecho admisible y justificado que no sea el derecho más eficaz, se tratará la cuestión de la admisibilidad del derecho más eficaz.
- En cuanto a la *justificación*: si la oposición se admite basándose en uno de los derechos anteriores que se ha justificado debidamente, no se tratará la cuestión de la admisibilidad del resto de los derechos anteriores. Sin embargo, si la oposición se deniega de forma parcial o total basándose en un derecho admisible y justificado que no sea el derecho más eficaz, se tratará la cuestión de la justificación del derecho más eficaz. Si la oposición no ha quedado debidamente justificada, se denegará únicamente basándose en este motivo, sin tratar la cuestión del riesgo de confusión. En principio, no es necesario examinar la justificación de uno de los dos derechos anteriores invocados cuando, en cualquier caso, se concluya que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

## 3 Prueba del uso

Cuando el solicitante solicite prueba de uso de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, se ha demostrado el uso para las marcas anteriores, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la resolución de que se trate.<sup>3</sup>

## 4 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC

Este motivo solo podrá ser aceptado cuando exista una doble identidad, en concreto, cuando los signos sean idénticos y los productos y servicios también.

---

<sup>2</sup> Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 1, Aspectos procesales.

<sup>3</sup> En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la prueba del uso.

El examen de la identidad se inicia por lo general con la comparación de los productos y servicios relevantes seguida de una comparación de los signos. Si se concluye que existe una doble identidad, no es necesario apreciar el riesgo de confusión. La conclusión de mantener la oposición es automática.

Si no puede establecerse la identidad entre los productos y servicios y/o los signos, la oposición quedará incluida en lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC aunque el examen continúa sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.<sup>4</sup>

## 5 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC

En principio, deberán tratarse los siguientes apartados:

### 5.1 Comparación de los productos y servicios

La similitud de productos y servicios es una condición *sine qua non* para apreciar riesgo de confusión. Como tal, el examen del riesgo de confusión se inicia por lo general comparando los productos y servicios correspondientes.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la comparación de los productos y servicios.

La resolución no incluirá, sin embargo, una comparación total de los productos y servicios:

- cuando se considere que los signos son **distintos**; y
- cuando en determinadas circunstancias, por economía procesal, la División de Oposición pueda llevar a cabo una **comprobación expedita de los productos y servicios**, en el supuesto de que, dado que existe identidad o similitud entre algunos de los productos y servicios pertinentes, todos son idénticos o similares. Este procedimiento se sigue normalmente cuando, incluso si el grado de similitud de los productos y servicios se cumple en su máximo alcance, habiendo considerado los restantes factores, no se aprecia riesgo de confusión. Normalmente, esta comprobación expedita solo se utiliza cuando no afecta a derechos de ninguna de las partes.

Si no existe un grado de similitud entre los productos y servicios, el examen finalizará en ese momento por lo que al riesgo de confusión se refiere.

Por el contrario, si hay al menos algún grado de similitud, el examen proseguirá.

---

<sup>4</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Parte 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales y metodología, punto 1.2.1.1.

## 5.2 Comparación de los signos

Una condición que debe existir para apreciar un riesgo de confusión es al menos algún grado de similitud entre los signos. Tal como hemos visto anteriormente, la comparación de los signos implica una apreciación global de las características visuales, fonéticas y/o conceptuales de los signos en cuestión. Si no es posible la comparación en uno de los niveles (por ejemplo, la comparación fonética, ya que la marca es figurativa) podrá obviarse dicho nivel. Si existe similitud en, al menos, uno de los tres niveles, los signos serán similares. Si los signos son lo suficientemente similares para que exista riesgo de confusión, esta circunstancia se abordará en la apreciación global del riesgo de confusión. En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la comparación de los signos.

Las resoluciones comienzan indicando el territorio de referencia.

A continuación, la resolución lleva a cabo una comparación objetiva de los signos en la que se destacan las similitudes y las diferencias materiales visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos. *En esta fase* normalmente no se tiene en cuenta ni se da importancia a los diversos elementos coincidentes o diferentes de los signos (esto se lleva a cabo en un momento posterior de la resolución). La comparación objetiva establece que existen, al menos a priori, indicios de un supuesto de riesgo de confusión, confirmando así que hay un cierto grado de similitud entre los signos.

Esta comparación objetiva de los signos también sirve como punto de referencia cuando la Oficina evalúa posteriormente los elementos distintivos y dominantes de las marcas. Si la oposición está basada en el artículo 8, apartados 5 y/o 4, la comparación objetiva actúa como un punto de referencia para el análisis independiente a que hacen referencia estos apartados.

Si no existe un grado de similitud entre los productos y servicios, el examen del riesgo de confusión finalizará en ese momento. Los signos son **distintos** solo si no puede establecerse la similitud en ninguno de los tres niveles. Si se considera que los signos son distintos, no se llevará a cabo ni la comparación de los productos y servicios (incluida la presunción de identidad) ni la valoración del carácter distintivo elevado de la marca anterior ni la apreciación global. La oposición se denegará, por lo que al riesgo de confusión se refiere, en la parte de la «**Conclusión**», exclusivamente sobre la base de la diferenciación de los signos. En caso contrario, cuando se considere que los signos son similares visual, fonética o conceptualmente, el examen proseguirá.

## 5.3 Elementos distintivos y dominantes de las marcas

La apreciación global de las marcas en conflicto debe estar basada en la impresión de conjunto que las marcas proporcionan, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos *distintivos y dominantes*. Por lo tanto, en esta sección de la resolución, se explican y se determinan los elementos dominantes y/o distintivos de los signos.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, y Capítulo 5, Carácter dominante, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el análisis de los elementos *distintivos y dominantes*.

#### 5.4 Carácter distintivo de la marca anterior

Cuando un oponente reivindica de manera explícita que una marca anterior tiene un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre, dicha reivindicación se examinará y evaluará. En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el *carácter distintivo de la marca anterior*.

En determinadas circunstancias, en interés de la economía procesal, la Oficina podrá no investigar una reivindicación de carácter distintivo elevado cuando no sea significativo para el resultado de la resolución. Esto solo ocurrirá cuando no se vean afectados los derechos de la otra parte.

Si no se reivindica el carácter distintivo, o si la reivindicación no está respaldada por pruebas, la apreciación del carácter distintivo de una marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco (dicho de otro modo, en su carácter distintivo inherente).

#### 5.5 Público destinatario. Nivel de atención

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y nivel de atención pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «público destinatario» y el «nivel de atención».

La resolución describe quién es el consumidor de referencia para los productos y servicios pertinentes y el significado de esta conclusión. En su caso, también indica el nivel de atención que aplica el consumidor de referencia.

#### 5.6 Apreciación global, otros argumentos y conclusión

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Otros factores y Capítulo 8, Apreciación global, pueden encontrarse orientaciones generales sobre «Otros factores» y la «Apreciación global». Además de lo que se ha mencionado anteriormente en relación con la «conclusión» y/o la «apreciación global», la Apreciación global:

- establece y evalúa otros factores y principios relevantes para estimar el riesgo de confusión (como una familia de marcas, la coexistencia o la forma de compra de los productos y servicios);
- evalúa la importancia relativa de *todos* los factores interdependientes, que pueden complementarse o compensarse entre sí, para adoptar la decisión sobre el riesgo de confusión (por ejemplo, las marcas pueden ser distintivas para algunos de los productos o servicios, pero no para otros y, por tanto, el riesgo de confusión solo existirá en relación con los productos y servicios para los que la marca anterior se considera distintiva).

## 6 Artículo 8, apartado 3, del RMC

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 3, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos:

- la parte oponente es el titular de la marca en que se basa la oposición;
- el solicitante es un agente o representante del titular de la marca anterior;
- la solicitud se presenta en nombre del agente o representante;
- la solicitud se presentó sin el consentimiento del titular;
- el agente o el representante no logra justificar sus actos;
- los signos son idénticos o con leves diferencias y los productos/servicios son idénticos o equivalentes.

Las condiciones son **acumulativas**, por lo que si una de ellas no se cumple, la oposición que esté basada en el artículo 8, apartado 3, del RMC no podrá prosperar.

La resolución de oposición incluirá, en principio, los siguientes apartados:

- 1) Derecho de la parte oponente;
- 2) Relación de agente o representante;
- 3) Solicitud en nombre del agente o del representante;
- 4) Solicitud sin el consentimiento del titular;
- 5) Falta de justificación por parte del solicitante;
- 6) Comparación de los signos;
- 7) Comparación de los productos y servicios;
- 8) Conclusión.

Sin embargo, en función del asunto y su resultado puede que no sea necesario incluir en la resolución todos los apartados mencionados. Puede modificarse el orden de los apartados, por ejemplo, si la oposición puede denegarse porque los signos son distintos, la comparación de los signos puede ser el primer y el único apartado que debe incluirse en la resolución.

Deben examinarse los argumentos y las pruebas aportadas por las partes, así como aportar una motivación para establecer si se han cumplido los requisitos.

En los apartados «Comparación de los signos» y «Comparación de los productos y servicios» debe establecerse si los signos son idénticos (o poseen leves diferencias que no afectan de forma sustancial a su carácter distintivo) y si los productos/servicios son idénticos (o equivalentes desde el punto de vista comercial).

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Presentación de la marca por un agente no autorizado, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el Artículo 8, apartado 3.

## 7 Artículo 8, apartado 4, del RMC

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartado 4, punto 3.1 «Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4,

del RMC», pueden encontrarse orientaciones generales sobre los tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos **acumulativos**:

- el derecho anterior debe ser una marca no registrada o un signo similar;
- el signo debe utilizarse en el tráfico económico;
- el uso debe ser no únicamente local;
- el derecho debe adquirirse antes de la fecha de presentación de la marca impugnada;
- el titular del signo debe tener el derecho de prohibir el uso de la marca impugnada en virtud de la legislación nacional.

Sin embargo, en el caso de que no se cumpla uno de los requisitos mencionados, la oposición deberá denegarse y no será necesario tratar el resto de requisitos.

En consecuencia, la resolución de oposición deberá tratar, en principio, los siguientes apartados.

#### 7.1 El uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige un uso en el tráfico económico constituye un requisito fundamental, sin el que el signo de que se trate no puede gozar de protección contra el registro de una marca comunitaria, con independencia de los requisitos que deban cumplirse en virtud de la legislación nacional para adquirir los derechos exclusivos.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, punto 3.2, Uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «Uso en el tráfico económico».

#### 7.2 El derecho en virtud de la legislación nacional

En la resolución debe quedar demostrado si el oponente ha adquirido el derecho invocado de conformidad con la legislación que regula el signo de que se trate (por ejemplo, en algunos casos, los derechos nacionales exigen el registro o el renombre), si el derecho se adquirió antes de la fecha de presentación y si, y en qué condiciones, la legislación que regula el signo de que se trate confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

A efectos de lo anterior, deberá comprobarse la información que ofrecen las Directrices (listado de «derechos anteriores» en el sentido del artículo 8, del RMC) y/o las pruebas aportadas por las partes.

### 7.3 El derecho del oponente respecto de la marca impugnada

Esta parte de la resolución examina si se cumplen las condiciones establecidas por la legislación que regula el signo anterior en relación con la marca impugnada, lo cual suele exigir una comparación de los signos y de los productos y servicios o actividades comerciales, así como una conclusión en este sentido.

### 7.4 Conformidad con el criterio de la legislación nacional

Una vez que se han comparado los productos y servicios y los signos, deberá establecerse si se cumplen las condiciones establecidas en la legislación nacional, tal como se han indicado en el apartado «El derecho en virtud de la legislación nacional», por ejemplo, el riesgo de confusión.

## 8 Artículo 8, apartado 5, del RMC

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 5, del RMC están sujetos a los siguientes requisitos:

- Los signos en conflicto deben ser idénticos o similares.
- La marca del oponente debe tener renombre. Asimismo, el renombre debe ser anterior a la marca impugnada; debe existir en el territorio de referencia y estar relacionado con los productos y/o servicios en que se basa la oposición.
- Perjuicio al renombre: el uso de la marca impugnada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos.

Los requisitos anteriores son **acumulativos**, por lo que la falta de uno de ellos conlleva la denegación de la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones mencionadas podrá no ser suficiente, ya que la oposición todavía puede no prosperar si el solicitante/titular indica una causa justa para utilizar la marca impugnada.

En consecuencia, la resolución de oposición deberá tratar, en principio, los siguientes apartados.

### 8.1 Comparación de los signos

La aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC exige una conclusión positiva de similitud entre los signos. Siempre que se haya comparado los signos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, se hace referencia a las correspondientes conclusiones, lo que es igualmente válido con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. De lo cual se deriva que si en el examen del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC se considera que los signos no son similares, la oposición se tratará necesariamente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC. Sin embargo, el simple hecho de que los signos en cuestión sean similares no es suficiente para concluir que



el público destinatario establecerá un vínculo entre ellos, sino que deberá probarse necesariamente la existencia de dicho vínculo cuando se considere que los signos son similares.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.2, Similitud de los signos, y punto 3.3, El vínculo entre los signos, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la «Similitud de los signos» y «El vínculo entre los signos».

## 8.2 Renombre de la marca anterior

Las pruebas presentadas para demostrar el renombre deberán estar debidamente indicadas. No es necesario incluir una lista y describir cada uno de los elementos. Solo debe mencionarse, de modo general, la prueba relevante para la correspondiente conclusión (si es o no suficiente para demostrar el renombre).

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, Alcance del renombre, punto 3.1.3, Apreciación del renombre, y punto 3.1.4, Prueba del renombre, pueden encontrarse orientaciones generales sobre el «Alcance, apreciación y prueba del renombre».

## 8.3 Perjuicio al renombre

Este apartado se ocupa del examen de si es probable un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de si es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A tal efecto, el oponente habrá de aportar pruebas o, como mínimo, exponer una línea argumental coherente, en que explique en qué podría consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo podría ocasionarse, que pudiera llevar a concluir a primera vista que dicho evento es realmente probable en el curso normal de las cosas.

El examen de las reivindicaciones del oponente relativas al perjuicio debe ir precedido de una identificación de los productos y/o servicios contra los que se dirige la oposición y respecto de qué productos y/o servicios se ha considerado el renombre.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.4.3, Formas de perjuicio, y punto 3.4.4, Prueba del perjuicio, pueden encontrarse orientaciones generales sobre las «Formas de perjuicio» y la «Prueba del perjuicio».

Si la oposición se admite íntegramente basándose en una de las formas de perjuicio, no será necesario examinar si también son aplicables el resto de formas.

## 8.4 Justa causa

La justa causa se examina únicamente si el solicitante de la marca comunitaria así lo reivindica y siempre que exista una similitud entre los signos, un renombre y, al menos, una de las formas de perjuicio.

En las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas contempladas en el artículo 8, apartado 5, punto 3.5, Uso sin justa causa, pueden encontrarse orientaciones generales sobre la «Justa causa».