

***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 2

***DOBLE IDENTIDAD Y RIESGO DE
CONFUSIÓN***

CAPÍTULO 3

COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS

Índice

1	Introducción	4
1.1.	Resumen	4
1.2.	Principios generales	4
1.2.1.	Comparación objetiva	4
1.2.2.	Tres aspectos: visual, fonético y conceptual	5
1.2.3.	Signos que deben compararse	5
1.2.4.	Resultados posibles de la comparación	5
1.2.5.	Territorio de referencia y público destinatario	6
2.	Identidad de los signos	6
2.1.	El concepto de identidad	6
2.2.	Umbral para la constatación de identidad	7
2.3.	Identidad entre marcas denominativas	8
2.4.	Marcas denominativas y marcas figurativas	10
2.5.	Identidad de marcas figurativas	10
2.6.	Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color	11
3.	Similitud entre los signos	13
3.1.	El concepto de similitud	13
3.2.	Umbral para la existencia de similitud	13
3.3.	Elementos insignificantes	13
3.4.	Comparación visual	15
3.4.1.	Comparación visual de las marcas denominativas	15
3.4.1.1.	Comparación entre marcas denominativas	15
3.4.1.2.	Comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa con elementos denominativos	16
3.4.2.	Comparación visual sin marcas denominativas	18
3.4.2.1.	Comparación entre signos exclusivamente figurativos	18
3.4.2.2.	Comparación visual entre dos marcas figurativas con elementos denominativos	19
3.4.2.3.	Comparación visual entre un signo figurativo con elementos denominativos y un signo exclusivamente figurativo	21
3.4.2.4.	Casos particulares al comparar signos figurativos	22
3.4.2.5.	Comparación visual de marcas de «color <i>per se</i> »	22
3.4.2.6.	Comparación visual de marcas tridimensionales (3D)	23
3.5.	Comparación fonética	24
3.5.1.	Criterios prácticos	24
3.5.2.	Signos y elementos de éstos que deben examinarse	25
3.5.3.	Sonidos idénticos/similares en distinto orden	29
3.5.4.	Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen	29
3.6.	Comparación conceptual: criterios prácticos	31

3.6.1	Definición de contenido semántico.....	31
3.6.1.1.	El contenido semántico de las palabras	32
3.6.1.2.	El contenido semántico de partes de las palabras	35
3.6.1.3.	El contenido semántico de palabras escritas erróneamente	37
3.6.1.4.	El contenido semántico de nombres y apellidos.....	38
3.6.1.5.	El contenido semántico de signos figurativos, símbolos, formas y colores.....	40
3.6.1.6.	El contenido semántico de números y letras	42
3.6.1.7.	El contenido semántico de nombres geográficos	42
3.6.1.8.	El contenido semántico de onomatopeyas	43
3.6.2.	Cómo hacer una comparación conceptual	44
3.6.2.1.	Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión	44
3.6.2.2.	Dos palabras o términos tienen el mismo significado, pero en lenguas distintas	46
3.6.2.3.	Dos palabras se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella.....	47
3.6.2.4.	Dos signos figurativos, símbolos o formas representan el mismo objeto o la misma idea	47
3.6.2.5.	Cuando existe un signo denominativo o un signo figurativo, símbolo, forma o color que representan el concepto que encierra la palabra.....	48

1 Introducción

1.1. Resumen

Subsiste un riesgo de confusión (en particular un riesgo de asociación) si existe riesgo de que el público retenga que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente al suponer que llevan las mismas marcas.

La existencia de un riesgo de confusión depende de la apreciación global de varios factores interdependientes, que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior y (v) el público destinatario.

El primer paso para apreciar si existe riesgo de confusión consiste en determinar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El presente capítulo se ocupa de la comparación de los signos. La finalidad de la comparación de los signos es determinar si son idénticos (punto 2 de este capítulo), similares (punto 3 de este capítulo) o distintos.

La similitud de los signos es una condición necesaria para que se determine que existe riesgo de confusión a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC (sentencia de 23 de enero de 2014, en el asunto C-558/12-P, «Western Gold», apartado 44). Si los signos se diferencian claramente, el examen del riesgo de confusión se detendrá en este punto.

1.2. Principios generales

1.2.1. Comparación objetiva

La comparación de los signos consiste en una **comparación objetiva**, en el sentido de que toma en consideración todos los elementos de los signos, independientemente de su carácter distintivo o dominante. Por ello, en el método gradual que utiliza la Oficina, la apreciación de la similitud de los signos se mantiene separada en principio de la apreciación del carácter distintivo de los elementos que lo componen¹.

Sin embargo, la existencia de similitud entre los signos no debe considerarse concluyente para decidir la existencia de un riesgo de confusión. La comparación objetiva de la Oficina establece que, al menos, existe cierto grado de similitud entre los signos, que es necesario para que se ponga en marcha la apreciación global (y que se tendrá en cuenta en la misma), en el ámbito en el que se consideran todos los factores que permiten evaluar globalmente el riesgo de confusión².

Este método contrasta con otros enfoques que ponderan el carácter distintivo de los diversos elementos de la marcas y examinan al mismo tiempo la similitud de los

¹Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, y Capítulo 5, Elementos dominantes.

²Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

signos. Aunque se trata únicamente de una diferencia de método que no afecta en última instancia la determinación de un riesgo de confusión, la Oficina utiliza el método descrito en primer lugar por motivos de coherencia de formato.

El mismo método se aplica al examen de la identidad de los signos, identidad que requiere una coincidencia objetiva de todos los elementos, independientemente de que sean distintivos o dominantes.

1.2.2. Tres aspectos: visual, fonético y conceptual

Los signos siempre se comparan a tres niveles, a saber, a nivel visual (punto 3.4. de este capítulo), fonético (punto 3.5 de este capítulo) y conceptual (punto 3.6 de este capítulo), debido a que los signos se pueden percibir visual y fonéticamente (la comparación a través del gusto, el olfato o el tacto resulta menos pertinente, por diversos motivos, o simplemente no es posible), y debido a que los signos pueden evocar una imagen o concepto similar. Únicamente cuando no sea posible realizar la comparación a uno de los niveles (por ejemplo, la comparación fonética si la marca es exclusivamente figurativa) se dejará a un lado este aspecto.

1.2.3. Signos que deben compararse

Al examinar la identidad o similitud, los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente para la comparación de los signos (sentencia de 9 de abril de 2014 en el asunto T- T-623/11 ‘Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)’ apartado 38)³.

La comparación debe **abarcar a los signos en su totalidad**. Por ello no es correcto saltarse la comparación de elementos de los signos tan solo porque, por ejemplo, son más pequeños que otros elementos de los signos (a menos que sean insignificantes, como se explica más adelante) o porque carecen de carácter distintivo (sentencia de 12 de junio de 2007 en el asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartados 41 y 42, sentencia de 13 de diciembre de 2011, T-61/09, «Schinken King», apartado 46).

1.2.4. Resultados posibles de la comparación

La comparación de los signos da lugar a uno de los siguientes resultados: identidad, similitud o diferencia. Este resultado es determinante para el posterior examen de la oposición, pues tiene las siguientes implicaciones:

- la existencia de **identidad** entre los signos da lugar a una protección absoluta en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, si los productos o servicios también son idénticos;
- la existencia de **similitud** da lugar a la apertura del examen de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC;

³En relación con las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos, véanse las Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

- la existencia de **diferencia** excluye el riesgo de confusión y ya no es necesario examinar los otros requisitos previos del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

1.2.5. Territorio de referencia y público destinatario

Debe examinarse la similitud en el territorio en que está protegida la marca anterior. El territorio de referencia debe indicarse. Por otra parte, el público destinatario desempeña un papel importante en la comparación de los signos⁴.

Si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE (o Estados miembros en el caso de las marcas del Benelux). La percepción de similitud puede variar de un Estado miembro a otro debido a diferencias de pronunciación y/o significado/compreensión.

Si la marca anterior es una marca comunitaria registrada, este análisis debe extenderse en principio a *toda* la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos un Estado miembro y si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis de la Oficina no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en *la parte o las partes* en que exista riesgo de confusión.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que una marca comunitaria anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca comunitaria que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (sentencia de 18 de septiembre de 2008, en el asunto C-514/06 «Armacell», apartados 56-57 y jurisprudencia consiguiente, *inter alia*, sentencia de 18 de septiembre de 2012, T-460/11 «BÜRGER», apartado 52 y jurisprudencia citada).

2. Identidad de los signos

2.1. El concepto de identidad

Como ya se ha indicado, la existencia de identidad entre los signos da lugar al éxito de la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, si los productos y servicios también son idénticos.

Las diferencias entre el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC y la protección en caso de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC deben tenerse en cuenta a la hora de comprender el concepto de identidad y los requisitos que conlleva.

La protección contemplada en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC es absoluta, pues el registro de un signo posterior idéntico para productos y servicios idénticos comprometería la función de la marca anterior como medio para identificar el origen

⁴Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Público destinatario y grado de atención.

comercial. Si se han registrado signos o marcas absolutamente idénticos para productos o servicios idénticos, resulta imposible concebir las circunstancias en que se puede excluir todo riesgo de confusión. No es necesario examinar otros factores, como el grado de atención del público o el carácter distintivo de la marca anterior.

Por otra parte, con arreglo al artículo 8, artículo 1, letra b), del RMC, la marca anterior está protegida contra el riesgo de confusión, pues incluso si las marcas difieren en algunos elementos, su similitud - en combinación con otros elementos que deben apreciarse de forma global - puede llevar a suponer que los productos correspondientes proceden de la misma empresa o de una empresa asociada económicamente.

Debido a la protección absoluta que concede el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, el concepto de identidad entre las marcas debe interpretarse de manera estricta. La protección absoluta en el caso de una solicitud de marca comunitaria «que es idéntica a la marca [anterior] para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró [con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC], no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el [artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC]» (sentencia de 20 de marzo de 2003, en el asunto C-291/00, «LTJ Diffusion» (ARTHUR ET FÉLICIE), apartados 50-54 en relación con las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre marcas).

2.2. Umbral para la constatación de identidad

La propia definición de identidad implica que los dos signos deben ser iguales en todos los aspectos. Por consiguiente existe identidad entre las marcas si la solicitud de marca comunitaria reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior.

Sin embargo, como la percepción de la identidad entre el signo y la marca no siempre es resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, el consumidor medio puede pasar por alto diferencias insignificantes entre las marcas.

Por ello, **la solicitud de marca comunitaria debe considerarse idéntica a la marca anterior «cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio»** (sentencia de 20 de marzo de 2003, en el asunto C-291/00, «LTJ Diffusion» (ARTHUR ET FÉLICIE), apartados 50-54).

Una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor razonablemente observador solo percibirá tras examinar la marca por todos sus ángulos. «Insignificante» no es un término objetivo y su interpretación depende del nivel de complejidad de las marcas comparadas. Son diferencias insignificantes aquellas que, por referirse a elementos muy pequeños o que se pierden dentro de una marca compleja, el ojo humano no puede detectar con facilidad al observar la marca de que se trate, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un examen analítico de una marca, sino que la percibe en su conjunto.

La decisión de que un elemento es «insignificante» debe ir acompañada de un razonamiento suficiente acerca de su falta de impacto en la percepción general de la marca.

De la definición de identidad que figura más arriba se desprende que las siguientes condiciones deben cumplirse para que las marcas se consideren idénticas con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC:

- **Identidad total de los signos en su conjunto.** La identidad parcial no es suficiente de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC; sin embargo, una coincidencia en cualquier parte de la marca puede dar lugar a una similitud entre los signos y debe tenerse en cuenta al realizar el examen contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

Cualquier elemento adicional es suficiente para concluir que las marcas no son idénticas, independientemente de que el elemento añadido sea una palabra, una forma figurativa o una combinación de ambas.

Por consiguiente, dos marcas denominativas no se considerarán idénticas si una está contenida en la otra, pero va acompañada de otros caracteres (véase el punto 2.4) o palabras, independientemente de su posible carácter distintivo o descriptivo.

Signo anterior	Signo impugnado y observaciones	Asunto
millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Se dictaminó que «los signos obviamente no eran idénticos», a pesar de que los términos «Insurance company limited» describen en lengua inglesa los servicios correspondientes.	R 0696/2011-1
INDIVIDUAL		R 0807/2008-4

- **Identidad a todos los niveles de la comparación.** Debe existir identidad entre los signos a todos los niveles de comparación de la marca, es decir, a nivel visual, fonético y conceptual. Si las marcas son idénticas en algunos aspectos (visuales, fonéticos o conceptuales), pero no en otros, no son idénticas en su conjunto. En tal caso pueden ser similares y, por lo tanto, debe examinarse el riesgo de confusión.

2.3. Identidad entre marcas denominativas

Las **marcas denominativas** son idénticas si ambas son marcas formadas exclusivamente por palabras y coinciden exactamente en la sucesión de letras o números. Las marcas denominativas son aquellas formadas por letras, números y otros signos (por ejemplo, «+», «@», «!») reproducidos en el tipo de letra ordinario utilizado por la oficina respectiva. Esto significa que no reivindican un elemento figurativo o apariencia particular. Si ambas marcas están registradas como marcas denominativas,

el tipo de letra utilizado por la oficina respectiva en la publicación oficial (por ejemplo, el Boletín) carece de importancia. Las diferencias en el uso de minúsculas o mayúsculas tampoco tienen importancia, incluso si minúsculas y mayúsculas se alternan.

Las siguientes marcas denominativas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MOMO	MoMo	B 1 802 233
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 0719/2008-2
ZEUS	Zeus	R 0760/2007-1
JUMBO	Jumbo	R 0353/2007-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
apetito	APETITO	T-129/09

Por lo general debe comprobarse si el signo se ha registrado como marca denominativa. Por ejemplo, si se examina únicamente la representación gráfica de la marca (por ejemplo, en el sistema de Madrid), el resultado puede ser engañoso, pues una marca *reivindicada como* marca denominativa puede incluir elementos o tipos de letra figurativos o estilizados, dependiendo de la representación gráfica de los signos utilizada en los certificados, boletines, etc. En estos casos, la declaración prevalecerá sobre la reproducción exacta en el certificado, boletines, etc.

Las **marcas no escritas con caracteres latinos** deben considerarse marcas denominativas en las jurisdicciones designadas en las que se utilicen oficialmente estos caracteres (por ejemplo, caracteres cirílicos en el caso de una marca comunitaria o un registro internacional que designe a Bulgaria o a la UE, de conformidad con la categoría nº 28.05 «inscripciones de caracteres cirílicos» de la Clasificación de Viena de elementos figurativos).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Una diferencia en tan solo una letra es suficiente para que no exista identidad. Lo mismo ocurre con un espacio o signo de puntuación (por ejemplo, un guión, un punto y aparte), ya que su presencia puede modificar la forma en que se percibe el signo (véase el primer ejemplo a continuación). Las siguientes marcas denominativas **no son** idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARMA	HERBOFARM	R 1752/2010-1

2.4. Marcas denominativas y marcas figurativas

Una **marca denominativa** y una **marca figurativa**, incluso si ambas consisten en la misma palabra, no serán idénticas a menos que las diferencias puedan pasar desapercibidas para el público destinatario.

En los siguientes ejemplos resulta evidente que los signos no son idénticos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	IHotel	T-277/11
	ELCO	R 0803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 0932/2010-4

Sin embargo, declarar que las marcas no son idénticas puede resultar más difícil si la marca figurativa está escrita con un tipo de letra normal. No obstante, en los ejemplos siguientes se consideró que las marcas **no eran idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5. Identidad de marcas figurativas

Existe identidad entre dos marcas figurativas cuando ambos signos coinciden en todos sus elementos figurativos (forma, colores, contraste, sombreado, etc.).

No hace falta decir que el uso de la misma palabra, cuando el elemento figurativo no es el mismo, no basta para que exista identidad. Las siguientes marcas no son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

Sin embargo, como en el siguiente caso la diferencia en la presentación de las letras «TEP» en cursiva pasa desapercibida para el público, las marcas se consideraron **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 2 031 741

2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color⁵

En el marco de la Red europea de marcas, dibujos y modelos, la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han convenido en una práctica común relativa al alcance de la identidad de marcas anteriores en blanco y negro o en escala de grises con las versiones coloreadas del mismo signo.

Con arreglo a esta práctica convergente, las **diferencias** entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versión coloreada del mismo signo **serán percibidas normalmente** por el consumidor medio, con la consecuencia de que las marcas en cuestión no se consideran idénticas. Únicamente en **circunstancias excepcionales** los signos se considerarán idénticos; a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de los matices sean tan **insignificantes** que un consumidor razonablemente atento las percibirá solo mediante un examen de las marcas colocadas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las diferencias en el color de los signos en cuestión deberán ser insignificantes y apenas apreciables por un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias **significativas**, con la consecuencia de la ausencia de identidad:

⁵ Modificado el 2.06.2014

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

Ejemplos inventados de diferencias **insignificantes**, con la consecuencia de la existencia de identidad:

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

En relación con las anteriores conclusiones, la cuestión de si una marca registrada en blanco y negro debe considerarse que cubre todos los colores, ha sido abordada por el Tribunal en una sentencia ulterior (sentencia de 9 de abril de 2014, T-623/11 ‘Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)’):

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 et al.		T-623/11

El Tribunal consideró que el hecho de que “el titular de la marca puede utilizarla en un solo color o en una asociación de colores y obtener, en su caso, la protección que ofrecen los textos pertinentes aplicables (...). Ello no puede significar, (...) que el registro de una marca que no designe ningún color en particular cubra «todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica» (apartado 39)

En el caso particular, el Tribunal consideró que la Sala correctamente encontró que “una diferencia entre la marca solicitada y las marcas anteriores primera y segunda residía en el hecho de que la marca solicitada estaba formada, en parte, por un fondo amarillo con bandas verticales blancas” (apartado 40).

3. Similitud entre los signos

3.1. El concepto de similitud

Según la jurisprudencia, dos marcas son similares cuando desde la perspectiva del público destinatario, entre otras cosas, son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos importantes (sentencia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T-6/01, «Matratzen», apartado 30 (C-03/03 P); sentencia de 12 de noviembre de 2008 en el asunto T-281/07, «BLUE», apartado 26).

La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95, «SABEL», apartado 23).

3.2. Umbral para la existencia de similitud

Si existe similitud en uno o varios de los tres niveles, los signos son similares (sentencia de 2 de diciembre de 2009 en el asunto T-434/07, «Volvo», apartados 50-53). La cuestión de si los signos son lo suficientemente similares como para provocar una probable confusión deberá abordarse en otra sección de la decisión («La apreciación global») y no en la sección que aborda la comparación de los signos.

Una consecuencia lógica de que este umbral sea tan bajo es que la existencia de similitud no da lugar automáticamente a la existencia de riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, incluso si los productos y servicios son similares o idénticos. Como ya se ha indicado, el riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, depende de numerosos factores que primero deben examinarse por separado⁶.

Puesto que no siempre resulta fácil definir la línea que separa lo similar de lo diferente, estos conceptos se abordan conjuntamente en cada una de las comparaciones: la comparación visual, la comparación fonética y la comparación conceptual.

3.3. Elementos insignificantes

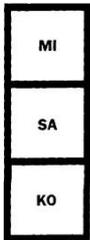
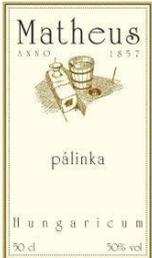
Como se menciona en el punto 1.2.1., la comparación debe **abarcarse la totalidad de los signos**. Sin embargo, si se trata de **elementos insignificantes**, la Oficina puede

⁶Directrices de oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

obviar la comparación de estos elementos desde un principio, **tras haber razonado detenidamente** por qué se consideran insignificantes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007 en el asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 42). Esto es especialmente importante cuando el elemento insignificante es el elemento común de los signos. La noción de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la decisión debe cubrir los signos en su integridad.

La Oficina considera que un elemento insignificante se refiere a un elemento que, debido a su tamaño o posición, no puede percibirse a primera vista o que forma parte de un signo complejo con numerosos otros elementos (por ejemplo, etiquetas de bebidas, embalajes, etc.) y, por consiguiente, es muy probable que pase desapercibido para el público destinatario.

Ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>T-162/08</p> <p>Las palabras «by missako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R 2347/2010-2</p> <p>El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.</p>
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 0396/2010-1</p> <p>La Sala no examinó el aspecto fonético o conceptual de los elementos «30 cl» «30% vol.» «ANNO» o «1857».</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>La Sala describió el signo impugnado en su totalidad, pero los elementos insignificantes como «70%» no se incluyeron en la comparación de los tres aspectos.</p>

		<p style="text-align: center;">T-472/08</p> <p>Los elementos distintos a «cachaça»/«pirassununga» y «51», este último escrito en color blanco dentro de un círculo situado parcialmente dentro de una amplia franja que transcurriría de un lado a otro del signo, son insignificantes en la impresión de conjunto creada por estas marcas (véase apartado 65).</p>
---	---	---

3.4. Comparación visual

3.4.1 Comparación visual de las marcas denominativas

Si se trata de una marca formada por al menos una palabra, dicha palabra goza de protección como tal, pero no su forma escrita.

Según la jurisprudencia, una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de tipo normal, sin elemento gráfico específico (sentencia de 20 de abril de 2005, en el asunto T-211/03 «Faber», apartado 33, y la sentencia de 13 de febrero de 2007, en el asunto T-353/04, «CURON», apartado 74). La protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al término formulado en la solicitud de registro y no a las características gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca (sentencia de 22 de mayo de 2008, en el asunto T-254/06, «RadioCom», apartado 43).

Por consiguiente, el hecho de que la palabra esté representada en minúsculas o mayúsculas resulta irrelevante:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BABIDU	babilu	T-66/11 (apartado 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

3.4.1.1. Comparación entre marcas denominativas

En el caso de las marcas denominativas, la comparación visual se basa en un análisis del número y secuencia de las letras/caracteres, la posición de las palabras/caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos están separados o unidos mediante guiones).

No obstante, el consumidor medio normalmente percibe un signo en su conjunto y no procede a analizar sus diversos detalles. Por ello, las pequeñas diferencias en (el número de) las letras a menudo no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura común.

En los siguientes casos, las marcas se consideraron similares visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CIRCULON	CIRCON	T-542/10
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4
ARTEX	ALREX	T-154/03
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1
EPILEX	E-PLEX	T-161/10
CHALOU	CHABOU	T-323/10

Las siguientes marcas denominativas son diferentes visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P y T-402/07
<p>La Sala determinó que, aunque las marcas comparten la letra «a» y la terminación en «ol», claramente difieren visualmente. El Tribunal General convino con esta determinación. Estableció que el mismo número de letras en las dos marcas no posee, per se, relevancia particular alguna para el público destinatario, ni tan siquiera para un público especializado. Puesto que el alfabeto se compone de un número limitado de letras que, además, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable que muchas palabras posean el mismo número de letras, y que, incluso, compartan algunas de ellas, pero no pueden considerarse, solo por esa razón, visualmente similares. Por otra parte, el público, en general, no es consciente de la cifra exacta de letras de una marca denominativa y, en consecuencia, no se dará cuenta, en la mayoría de los casos, de que las dos marcas en conflicto poseen el mismo número de letras (apartados 81 y 82). El Tribunal determinó asimismo que lo que importa en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden (apartado 83). La terminación en «ol» de las marcas en cuestión constituye un elemento común de las mismas, pero se sitúa en su parte posterior y viene precedida de grupos de letras completamente diferentes («arc» y «cap», respectivamente), por lo que la Sala de Recurso concluyó correctamente que tal elemento común no dota a las marcas de similitud visual (apartado 83). El Tribunal de Justicia respaldó tal apreciación desde una perspectiva visual (apartado 74).</p>		

3.4.1.2. Comparación entre una marca denominativa y una marca figurativa con elementos denominativos

Si se comparan visualmente marcas figurativas con elementos denominativos y marcas denominativas, lo importante es si los signos comparten un número significativo de letras en la misma posición y si el elemento denominativo de la marca figurativa se encuentra sumamente estilizado. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores.

En principio, si las mismas letras se describen en el mismo orden, cualquier variación de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual.

Las siguientes marcas se consideraron **similares** visualmente porque no presentaban una gran variación de estilo en los elementos denominativos de las marcas figurativas y porque el elemento denominativo se podía reconocer y leer fácilmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAFIT		T-552/10
Hella		T-522/10
vitafresh		R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4
	OPENDOOR	R1309/2008-4
VITESSE		R 0636/2008-4
EMERGEA		T-172/04

Sin embargo, en los casos en que el elemento denominativo de la marca figurativa está sumamente estilizado, las marcas deben considerarse visualmente **diferentes**, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.2. Comparación visual sin marcas denominativas

Cuando ninguno de los signos que deben compararse es una marca denominativa, es necesario distinguir entre los elementos exclusivamente figurativos de las marcas y los elementos denominativos:

- Al comparar los signos en conflicto por sus **elementos exclusivamente figurativos**, la Oficina considera estos últimos como imágenes: de modo que si coinciden en un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es probable que exista cierta similitud visual.
- Al comparar los signos por sus **elementos denominativos**, la Oficina considera que los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, si no están sumamente estilizados o si presentan el mismo estilo o uno similar. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con tipos de letra diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores (sentencia de 18 de junio de 2009 en el asunto T-418/07, «LIBRO» y sentencia de 15 de noviembre de 2011, en el asunto T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT», recurso C-42/12 P desestimado).

En términos generales existen tres tipos de comparación visual:

- *Comparación entre signos exclusivamente figurativos*: los signos son visualmente similares si coincide cualquiera de sus elementos.
- *Comparación entre signos figurativos con elementos denominativos*: los signos son visualmente similares si sus elementos figurativos coinciden o bien si comparten palabras o letras escritas con el mismo tipo de letra o uno similar o un tipo de letra que no esté sumamente estilizado.
- *Comparación entre signos figurativos con elementos denominativos y signos exclusivamente figurativos*: los signos son visualmente similares si coincide cualquiera de sus elementos figurativos.

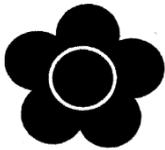
Estos tres tipos de comparaciones se exponen con más detalle a continuación y al final se describen algunas situaciones particulares.

3.4.2.1. Comparación entre signos exclusivamente figurativos

Como ya se ha explicado, los signos pueden ser visualmente similares si coinciden o su contorno es similar.

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **similares** visualmente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>T-379/08</p>

		B 1 157 769
		T-523/08

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 1 572 059
		T-502/11

3.4.2.2. Comparación visual entre dos marcas figurativas con elementos denominativos

Como ya se ha señalado, en caso de que ambos signos contengan elementos denominativos, habrá similitud si estos elementos coinciden en el orden de las letras no sumamente estilizadas, incluso si las letras se representan gráficamente de forma diferente, pero no presentan tipos de letra sumamente estilizados, ya sea en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o de colores (sentencia de 18 de junio de 2009 en el asunto T-418/07 «LIBRO» y sentencia de 15 de noviembre de 2011 en el asunto T-434/10, «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», recurso C-42/12 P desestimado).

En los ejemplos a continuación, las marcas se consideraron **similares** visualmente porque comparten algunas palabras o secuencias de letras, y el tipo de letra no se consideró sumamente estilizado:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-418/07
		T-434/10 (recurso desestimado)
		R 1148/2008
		T-460/09
		T-204/09
		T-383/12

Sin embargo, en los siguientes ejemplos, las marcas se consideraron **diferentes** visualmente, a pesar de que compartían algunas palabras, letras o elementos figurativos, debido a que las letras comunes estaban sumamente estilizadas, estaban colocadas en un lugar diferente o aparecían elementos figurativos adicionales:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-390/03
		T-106/06

		<p>R 1109/2008-1</p>
		<p>R 0576/2010-2 (confirmada por la sentencia en el asunto T-593/10)</p>
	<p>HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E</p>	<p>R 0111/2010-4</p>

3.4.2.3. Comparación visual entre un signo figurativo con elementos denominativos y un signo exclusivamente figurativo

Una coincidencia en un elemento figurativo que se perciba visualmente de forma idéntica o similar puede dar lugar a una similitud visual.

En los siguientes ejemplos existían similitudes visuales debido a la coincidencia entre elementos figurativos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>T-81/03, T-82/03 y T-103/03</p>
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		<p>R 0144/2010-2</p>

		<p>R 1022/2009-2</p>
---	---	----------------------

En el ejemplo a continuación, los elementos figurativos son diferentes y los signos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>B 134 900</p> <p>Las marcas se consideraron diferentes visualmente.</p>

3.4.2.4. Casos particulares al comparar signos figurativos

Al comparar visualmente signos figurativos es posible encontrar similitud visual incluso si los elementos figurativos son diferentes (es decir, no coinciden ni tienen el mismo contorno o uno similar) y los elementos denominativos son diferentes. Existirá similitud cuando el estilo, la estructura y la combinación de colores en su conjunto hagan que los signos resulten similares visualmente en su conjunto.

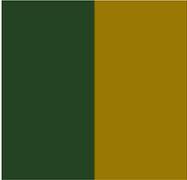
El siguiente ejemplo ilustra hasta qué punto una estructura, estilo y combinación de colores similares pueden hacer que dos signos sean visualmente similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>B 1 220 724</p> <p>Los signos se consideraron visualmente similares.</p>

3.4.2.5. Comparación visual de marcas de «color per se»

Al comparar marcas compuestas exclusivamente por colores, existirá similitud visual en la medida en que contengan los mismos colores o combinaciones de colores o tonos similares.

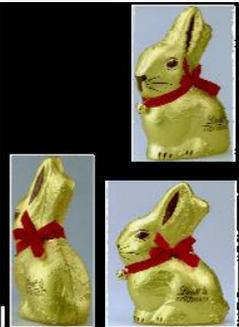
Ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 <p data-bbox="240 450 563 533">Indicación del color: Curry (ocre) amarillo RAL 6003- HR/verde olivo RAL 1027-HR.</p>	 <p data-bbox="600 434 916 517">Indicación del color: Amarillo, Pantone PMS 142, verde RAL 6001</p>	<p data-bbox="1086 371 1222 398">B 1 229 790</p>
<p data-bbox="233 551 1315 602">Los signos se consideraron visualmente similares en la medida en que ambos contenían tonalidades similares de verde y amarillo.</p>		

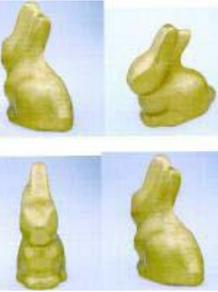
3.4.2.6. Comparación visual de marcas tridimensionales (3D)

Al comparar signos tridimensionales con signos bidimensionales deben aplicarse los mismos principios básicos que al comparar marcas bidimensionales. Aunque la rareza comparativa del signo tridimensional generalmente influirá ante todo en la impresión visual del signo, este hecho debe considerarse en relación con la impresión de conjunto.

En cambio, existe un bajo grado de **similitud** visual entre las siguientes marcas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p data-bbox="1209 1218 1374 1245">R 0806/2009-4</p>
		<p data-bbox="1246 1563 1337 1590">T-24/08</p>

Las siguientes marcas son visualmente **diferentes**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0806/2009, apartado 34

3.5. Comparación fonética

3.5.1. Criterios prácticos

Si la oposición se basa en signos anteriores que gozan de protección en diferentes Estados miembros de la UE, deben tenerse en cuenta, en principio, todas las formas en que el público destinatario pronuncia los signos en todas las lenguas oficiales de dichos Estados miembros. Los acentos locales no se toman en consideración. No obstante, como ya se ha mencionado, si la marca es una marca comunitaria, este análisis debe extenderse en principio a *toda* la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos un Estado miembro y si así lo justifica la economía de procedimiento (como evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que puede concentrarse en *la parte o las partes* en las que exista riesgo de confusión.

El número y el orden de las sílabas de un signo ejercen una importante influencia en la impresión fonética general que produce. El ritmo y entonación común de los signos desempeñan un importante papel en la forma en que los signos se perciben fonéticamente. El diccionario «Collins English Dictionary» define el término «ritmo» como «el arreglo de palabras en un orden más o menos regular de sílabas acentuadas y no acentuadas o largas y cortas». «Entonación» se define como «la pauta sonora de frases y oraciones producida por una variación del tono de la voz».

Por consiguiente, los elementos clave para determinar la impresión fonética general de una marca son las sílabas y su orden y acento particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una impresión fonética general similar estará determinada en la mayoría de los casos por dichas sílabas comunes y su combinación idéntica o similar.

Las siguientes marcas son **diferentes** fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
CAPOL	ARCOL	UE	C-193/09
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Las siguientes marcas son similares/idénticas fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
FEMARA		UE	R 0722/2008-4
	FOR US	BX	R 0166/2010-1
		DE	R 1071/2009-1 similar en bajo grado
		Portugués: «[U]na parte importante de ese público dispone al menos de conocimientos básicos de esa lengua que le permiten entender y pronunciar palabras inglesas tan básicas y comunes como “forever” o pronunciar en inglés números menores que diez»(apartado 68) «[H]abida cuenta [...] del muy extendido uso del denominado “lenguaje SMS”, el número 4 se asocia a una palabra en inglés, generalmente se lee también en inglés apartado 69).	T-528/11

Las marcas compuestas por una sola letra pueden compararse fonéticamente. Las siguientes marcas son fonéticamente idénticas, en la medida en que ambas reproducen la letra «A»:

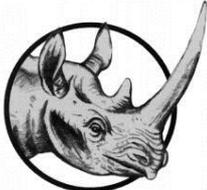
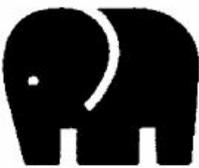
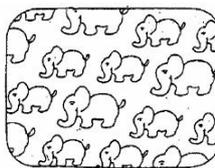
Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-115/02

3.5.2 Signos y elementos de éstos que deben examinarse

Por definición, una marca figurativa sin elementos denominativos no puede pronunciarse. Como mucho, su contenido visual o conceptual puede describirse oralmente (sentencia de 7 de febrero de 2012 en el asunto T-424/10, «Figura de rectángulo con elefantes», apartado 46).

En otras palabras, las marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen evoca debe examinarse únicamente desde una perspectiva visual y conceptual.

En los ejemplos a continuación no pudo realizarse una comparación fonética debido a que las marcas son exclusivamente figurativas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0131/2010-4
		R 0403/2009-2
		T-424/10

Por otra parte, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo tiene elementos figurativos que no pueden ser objeto de un examen fonético, no podrá efectuarse una comparación fonética. Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0144/2010-2

En cuanto a la pronunciación de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe señalar que el público destinatario suele leer dichos elementos figurativos únicamente si están relacionados con una palabra conocida por dicho público o una parte de ella, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
OLI SONE		B 1 269 549

ROCK	REDROCK	T-146/08
------	----------------	----------

Por último, aunque las palabras, letras y números siempre deben ser objeto de un examen fonético, algunos símbolos y abreviaturas plantean dudas.

Por ejemplo, el logograma «&» (código de signo) generalmente se lee y pronuncia y, por lo tanto, debe incluirse en la comparación fonética. Sin embargo, la pronunciación de determinados símbolos puede diferir entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
D&G	DNG	R 0160/2010-2 El símbolo «&» se pronunciará en la mayoría de las lenguas de la Unión Europea y se reconoce como la traducción correspondiente a la conjunción «y».

Otro tanto ocurre con el carácter tipográfico @, que en principio se pronuncia. Como es obvio, la pronunciación de determinados símbolos puede variar entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 Home	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ se pronuncia como «at» o «arrobas» en el Benelux (apartado 21).

En el caso precedente, no puede negarse que una parte significativa del público destinatario -en particular el de habla inglesa- lee el símbolo como «at» y, de este modo, pronuncian la marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es lógico, el símbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «arroba» en español y portugués).

Sin embargo, comparemos esto con:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FERCREDIT	f@ir Credit	R 0719/2010-1 (T-220/11 desestimado, C-524/12 P pendiente) El símbolo @ será percibido como la letra «a» (al menos) por el público de habla inglesa (apartado 25).

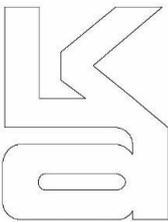
El público destinatario puede pronunciar los símbolos «más» (+) y «menos/guión» (-), dependiendo de las circunstancias. El símbolo «menos» puede pronunciarse si se usa en combinación con un número, por ejemplo «-1», pero no se pronuncia si se usa como guión (como en «G-Star»).

En los siguientes ejemplos, el símbolo «+» de la solicitud de marca comunitaria impugnada se pronunciaría como «más».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P desestimado)
		T-400/06

Los símbolos de divisas («€», «\$», «£», etc.) también pueden pronunciarse cuando se lee en voz alta la marca correspondiente. He aquí un ejemplo (ficticio), en el Reino Unido: el signo «£20» se pronunciaría como «20 libras». Por consiguiente, los signos «£20», «20 libras» y «veinte libras» son fonéticamente idénticos.

Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los símbolos -o letras- hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:

Marca	Explicación
	T-593/10 En esta marca figurativa se puede leer la letra «B». Por lo tanto, la marca debe examinarse fonéticamente.
	T-593/10 En esta marca figurativa, la letra «B» está tan distorsionada que el Tribunal estableció que, para parte del público, resulta difícil determinar claramente si se trata de la letra «b» o del número «8».
	R 1779/2010-4 Resulta muy difícil determinar la pronunciación del signo. Por ello, una comparación fonética puede arrojar resultados muy divergentes, desde la identidad hasta la diferencia.
	B 1 127 416 En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse y, por lo tanto, debe examinarse fonéticamente.

	<p>B 1 127 416</p> <p>En este signo, la pauta hace que sea poco probable que los consumidores lean una letra "«H» (o mejor dicho, varias letras «H»). Esta marca no puede examinarse fonéticamente.</p>
	<p>T-282/12</p> <p>El Tribunal determinó que, aunque resultan apenas legibles a primera vista, los términos FREE y STYLE en los dos signos se pronuncian de manera idéntica, con independencia de la lengua del público en cuestión.</p>

En resumen, el hecho de que un símbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del tipo de carácter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en que se combina con otros elementos del signo.

3.5.3. Sonidos idénticos/similares en distinto orden

Si las marcas en conflicto están formadas por sílabas o palabras que son idénticas o muy similares, pero que se presentan en un orden distinto, de modo que con tan solo cambiar de lugar una de las sílabas o palabras los signos serían idénticos o muy similares fonéticamente, la conclusión debe ser que los signos son similares fonéticamente.

Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SAT-COM	COM S.A.T	B 361 461
VITS4KIDS	Kids Vits	T-484/08 (C-84/10 P desestimado)
		T-67/08

3.5.4. Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen

Si un signo contiene palabras extranjeras, cabe suponer en principio que el público destinatario desconoce la forma en que sus hablantes nativos pronuncian su propia lengua. Por consiguiente, el público suele pronunciar una palabra en lengua extranjera de acuerdo con las reglas fonéticas de su propia lengua.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1

		Las primeras dos letras y la última son idénticas en ambas marcas. Fonéticamente, la similitud es aún más marcada debido a que «LIDL» se pronunciará con frecuencia como si se deletrease «LIDEL». Por razones fonológicas, «D» y «L» son de casi imposible pronunciación en la mayoría de las lenguas sin insertar una vocal entre ellas. En consecuencia, las marcas deben pronunciarse «LIFEL» y «LIDE»L en lenguas como el español, italiano, alemán y francés.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 El territorio de referencia es Alemania. El Tribunal dictaminó la existencia de similitud fonética. El consumidor alemán probablemente pronunciará las letras «N» y «Ñ» de la misma manera. Además, las letras «P» y «B» se pronuncian con ambos labios y su sonido puede confundirse si están acompañadas de la misma vocal, por lo que los signos «PAN-OPHTAL» y «BAÑOFTAL» son muy similares fonéticamente.
GLANZ	GLÄNSA	T-88/10 El Tribunal General dictaminó que la metafonía no modifica la impresión fonética general para las personas de habla inglesa, francesa y española, ya que estas lenguas no tienen la letra «ä» (apartado 40).

Sin embargo, no será éste el caso si el público destinatario está familiarizado con una palabra, como en los siguientes casos:

- Si es un hecho demostrado que el público destinatario conoce una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público comprende al menos en general la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia (sentencia de 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-435/07, «NEW LOOK», apartado 23).
- Cuando el público destinatario conoce claramente cierta terminología para determinadas clases de productos o servicios. Por ejemplo, los profesionales y científicos de las tecnologías de la información generalmente conocen mejor el uso del vocabulario técnico y básico de la lengua inglesa que el consumidor medio, independientemente del territorio de que se trate (sentencia de 27 de noviembre de 2007 en el asunto T-434/05, «ACTIVITY Media Gateway», apartados 38 y 48 para el ámbito de las TI (C-57/08 P desestimado) y la sentencia de 09 de marzo de 2012, T-207/11, «EyeSense», apartados 21 y 22 para profesionales alemanes en el ámbito médico).
- Cuando palabras básicas, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf», «pizza», etc., se entienden en todos los Estados miembros.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
Babylove Baby Love		R 0883/2010-2

- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas convincentes de que dicha palabra es conocida por una parte significativa del público destinatario.

Si una parte significativa del público destinatario pronuncia la palabra en lengua extranjera correctamente, pero otra parte aplica las reglas de su lengua materna, el examen de la similitud fonética debe indicar ambas pronunciaciones y presentar un razonamiento. Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
WRITE	RIGHT	(Se trata únicamente de un ejemplo.) Inglés: muy similar fonéticamente. Español: diferentes fonéticamente.
	ZIRH	T-355/02 (recurso C-206/04 P desestimado.) Similar en países de habla inglesa y en España.

En relación con las **palabras inventadas o de fantasía** (palabras que no corresponden a una palabra existente en la UE), el consumidor de referencia podría pronunciarlas no solo como sonarían de acuerdo con las reglas de pronunciación de su lengua materna, sino también tal como están escritas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BAMIX	KMIX	T-444/10 El Tribunal General señaló que el elemento denominativo «kmix» no corresponde a una palabra que exista en la Unión Europea y que una parte del público destinatario puede pronunciarlo como se escribe, es decir, como una sola sílaba. Sin embargo, también consideró posible que la marca solicitada se pronunciara como una palabra de dos sílabas, a saber, «ka» y «mix». En algunas lenguas de la Unión Europea (en particular en francés y alemán), la letra «k» se pronuncia como «ka» y la pronunciación «km» no es habitual (apartado 32).

3.6. Comparación conceptual: criterios prácticos

3.6.1 Definición de contenido semántico

Dos signos son idénticos o conceptualmente similares cuando se percibe que representan la misma idea o una análoga (sentencia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto, C-251/95, «SABEL», apartado 24). El «contenido semántico» de una marca es lo que significa, lo que evoca o, cuando se trata de una imagen o una forma, lo que representa. En este texto, las expresiones «contenido semántico» y «concepto» se utilizan indistintamente.

Si una marca está formada por varios elementos (por ejemplo, una palabra y un elemento figurativo) es necesario definir el concepto de cada uno de ellos. No

obstante, si la marca está compuesta por una expresión significativa (formada por dos o más palabras), lo que importa es el significado de la expresión en su conjunto y no el de cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos: solo importan aquellos que puede conocer el público destinatario definido por el territorio de referencia. Por ejemplo, si el territorio de referencia es España, el hecho de que la palabra tenga un significado en polaco normalmente es irrelevante.

Por regla general, los productos y servicios no influyen en la comparación conceptual. Sin embargo, si un término tiene muchos significados y uno de ellos reviste una importancia especial para los productos y servicios de que se trate, la comparación conceptual puede concentrarse en este significado. En todo caso, lo importante es la forma en que el público destinatario percibe el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un vínculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca o representa, por otra parte. Por ejemplo, si los productos se refieren a *alumbrado* y el signo está formado por el elemento «LED» o lo contiene, entonces «diodo luminiscente» es una de los distintos significados de «LED». Por lo tanto, la comparación conceptual puede centrarse en este significado.

3.6.1.1. El contenido semántico de las palabras

Cuando la marca está formada por una palabra o la contiene, el primer paso que debe dar el examinador es buscar la acepción de esa palabra en diccionarios o enciclopedias en la lengua o las lenguas del territorio de referencia. Si la palabra se encuentra en el diccionario o enciclopedia, el significado descrito será la idea representada.

Cabe señalar, como punto de partida, que se considera que el público destinatario de los distintos Estados miembros de la UE habla principalmente las lenguas predominantes en sus respectivos territorios (sentencia de 23 de octubre de 2002, en el asunto T-6/01, «MATRATZEN», apartado 27). Normalmente se trata de las lenguas oficiales de dicho territorio.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
HALLOUMI	HELLIM	T
<p>«Hellim» es la traducción al turco del término griego «halloumi» (un tipo de queso). El territorio de referencia era Chipre. El Tribunal dictaminó que, aunque el turco no es una lengua oficial de la UE, es una de las lenguas oficiales de la República de Chipre. Por consiguiente, una parte de la población chipriota comprende y habla la lengua turca (apartado 38). Por este motivo, el Tribunal consideró que el consumidor medio de Chipre, país en el que tanto el griego como el turco son lenguas oficiales, comprende que las palabras «HALLOUMI» o «HELLIM» se refieren al mismo queso especialidad de Chipre. Por consiguiente, existe cierta similitud conceptual entre estas palabras (apartado 41).</p>		

Sin embargo, el Tribunal dejó claro igualmente que esta norma se refiere únicamente al significado lingüístico primario del público de dichos territorios. No es una norma inflexible. No debe suponerse automáticamente que la lengua materna del público destinatario es la lengua predominante en el Estado miembro de que se trate o que

dicho público tenga conocimientos particulares de otras lenguas (auto de 3 de junio de 2009, en el asunto C-394/08 P, «ZIPCAR», apartado 51).

Por ejemplo, en los siguientes casos deben tenerse en cuenta lenguas distintas a la predominante:

- Cuando la palabra en otra lengua es muy parecida a la palabra equivalente en la lengua oficial del territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra inglesa «bicycle» se entiende en España porque es muy parecida a la palabra equivalente española, «bicicleta».
- Cuando la palabra en una lengua extranjera se utiliza habitualmente en el territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra española «bravo» se usa habitualmente como término elogioso, en el sentido de «bien hecho» en Alemania.
- Cuando se sabe que el público destinatario está familiarizado con una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público comprende al menos en general la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia (sentencia de 26 de noviembre de 2008 en el asunto T-435/07 «NEW LOOK», apartado 23).
- Cuando se sabe que el público destinatario está familiarizado con una lengua determinada en relación con algunas clases de productos o servicios. Por ejemplo, el público destinatario para productos informáticos comprende normalmente los términos informáticos en inglés, independientemente del territorio.
- Palabras básicas, como las palabras inglesas «love», «one», «surf», «pizza», «baby», etc. se entienden en todos los Estados miembros porque se han hecho de uso internacional.
- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas de que dicha palabra es conocida por una parte importante del público destinatario.

Los siguientes son **ejemplos** de los conceptos que encierran las palabras:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Mirto	ES	[en inglés: «myrtle»] en español describe un arbusto de la familia de las mirtáceas, que alcanza una altura de dos a tres metros.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Mal tiempo	T-30/09
 --- STAR SNACKS	UE	No solo las personas de habla inglesa, sino también la mayor parte del público destinatario entenderá que los términos «star snacks» y «star foods» hacen referencia a alimentos de calidad.	T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II)
	UE	Existe un cierto grado de similitud conceptual, basada en el prefijo «Mc» y las palabras «baby» y «kids», ambas	T-466/09

-		referidas a niños (apartado 42).	
			

Como se muestra en algunos de los ejemplos anteriores, no siempre es necesario presentar una definición completa de diccionario de lo que significa una palabra. Basta con usar un sinónimo, como «Peer=Lord» o «Storm=mal tiempo».

Asimismo, cuando una parte del público percibe el concepto y otra no lo hace o percibe un significado diferente, debe hacerse la distinción correspondiente.

Si la marca consiste en una **expresión que tiene un significado propio**, el significado de la expresión en su conjunto, a condición de que se entienda como tal por el público destinatario, y no la de cada palabra, será la pertinente para la comparación conceptual (no obstante, véase más abajo la excepción relativa a las expresiones en lenguas extranjeras). Ejemplo ficticio: «KING'S DOMAIN» respecto a «KING SIZE».

Apreciación errónea: «KING» significa «soberano», «DOMAIN» significa «un territorio que se gobierna o controla» y «SIZE» significa «las dimensiones físicas, proporciones, magnitud o alcance de un objeto». Las marcas son conceptualmente similares por compartir el concepto «king» (rey).

Apreciación correcta: «KING'S DOMAIN» significa «un territorio controlado por un rey», «KING SIZE» significa «más grande o largo que el tamaño habitual o normal». Las marcas son conceptualmente diferentes a pesar de compartir la palabra «KING». Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos, en los que se consideró que las marcas eran conceptualmente diferentes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 0975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

La norma antes mencionada sobre la expresión significativa tiene la siguiente **excepción**: cuando los signos están en una lengua extranjera, una parte importante del público destinatario puede tener un conocimiento limitado de dicha lengua y, por lo tanto, podría no poder distinguir la diferencia de significado entre ambas expresiones. En estos casos es posible que el significado de una expresión como tal no se perciba, comprendiéndose solamente los significados de sus distintos elementos. Por ello, puede existir similitud en la medida en que el público comprenda únicamente la parte común. En el ejemplo anterior, si se considera que el público (o una parte de éste) comprende únicamente la palabra «KING», existirá similitud conceptual entre los signos.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>El Tribunal General consideró que únicamente la parte del público italiano que domina la lengua inglesa comprendería la palabra «icebreaker». Sin embargo, la palabra «iceberg» es una palabra común que tiene un significado obvio inmediato para el público destinatario. Por ello, la marca anterior ICEBERG tiene un significado claro para el público italiano, en tanto que la marca solicitada ICEBREAKER carecería de un significado claro para dicho público.</p> <p>El Tribunal General indicó igualmente que las marcas en conflicto tienen en común el prefijo «ice» y consideró que esta es una palabra inglesa básica, que puede comprender la mayoría del público destinatario. Concluyó que, puesto que el prefijo «ice» tenía un cierto poder de evocación, debe considerarse que limita la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, al actuar como «puente semántico» (apartados 41 y 42).</p>		

A las expresiones que incluyen una combinación de términos técnicos que solo comprende una parte del público destinatario (por ejemplo, palabras en latín, palabras pertenecientes a una jerga altamente especializada) y palabras usadas comúnmente se aplican consideraciones similares. En tales casos es posible que solo se perciba el significado de las palabras usadas comúnmente y no el de la expresión como tal.

3.6.1.2. El contenido semántico de partes de las palabras

A este respecto, el Tribunal observó que, si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (sentencia de 13 de febrero de 2007 en el asunto T-256/04, «RESPICUR», apartado 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como un todo, la excepción a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los consumidores pueden descomponerlas en partes más pequeñas. Puesto que se trata de una excepción, debe aplicarse de forma restrictiva.

Se aplicará en los siguientes casos:

- cuando el propio signo esté dividido visualmente en varias partes (por ejemplo, mediante el uso de mayúsculas, como en AirPlus);
- cuando todas las partes indiquen un significado concreto que conoce el público destinatario (por ejemplo, Ecoblue), o bien
- cuando solo una parte tenga un significado evidente (por ejemplo, Dermaclin).

Ejemplos de signos divididos visualmente:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
VITS4KIDS	UE	La marca contiene «VITS» (que alude a «vitaminas») y «KIDS».	T-484/08
AirPlus	UE	Existen dos significados, «Air» y «Plus», que pueden percibirse visualmente debido a que la	T-321/07 (C-216/10P,

		palabra «Plus» comienza con una letra mayúscula.	recurso desestimado)
	UE	«AGRO»: referencia a agricultura «HUN»: referencia a Hungría «UNI»: referencia a universal o unión	T-423/08
RNAiFect	UE	El público destinatario, en particular el especializado, percibirá las primeras letras como una referencia a la abreviatura inglesa de «ácido ribonucleico».	T-80/08
nfon	UE	El público destinatario aislará la sílaba «fon» en el signo «nfon» y percibirá este término como relacionado igualmente con los términos «telephone» o «phone» (apartado 60).	T-283/11 (C-193/13 P desestimado)

Ejemplos de signos no desglosados visualmente, pero en los que todas las partes indican un significado concreto conocido por el público destinatario:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Ecoblue	UE	El elemento denominativo «eco» es un prefijo o abreviatura común en muchas lenguas habladas en la Unión Europea, mientras que la palabra «blue» significa en inglés el color azul y forma parte del vocabulario inglés básico que conoce el público destinatario.	T-281/07 (C-23/09P, recurso desestimado)
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Los elementos «sol» y «frut» pueden reconocerse en general y entenderse como una alusión a «sol» y «fruta» respectivamente.	T-331/08
RIOJAVINA	UE	El término «riojavina» que aparece en la marca solicitada se refiere directamente, en cuanto al público destinatario, a productos de la viña y, más concretamente, a vino de La Rioja.	T-138/09 (C-388/10P, recurso desestimado)

Por último, los casos en que solo una parte tiene un significado evidente generalmente son aquellos que tienen un prefijo o sufijo común, por ejemplo:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	DE	«DERMA» puede entenderse como una referencia a productos dermatológicos.	B 1 249 467

Como ya se ha explicado, las tres excepciones deben aplicarse estrictamente; por ello, cuando no resulta obvio que una parte o partes indican un significado concreto conocido para el público destinatario, los examinadores deben abstenerse de buscar *ex officio* estos significados. En los ejemplos a continuación no se encontró concepto alguno en los signos:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
ATOZ	DE, ES, FR, IT, A	La marca no se percibirá como «de A a Z». Las letras «to» (que corresponden a una preposición inglesa) no destacan de modo alguno respecto a las letras «a» y «z».	T-100/06 (C-559/08P, recurso desestimado)
SpagO	BX	La palabra «SpagO» es una palabra inventada que no tiene significado en ninguna de las lenguas oficiales de los países del Benelux. No debe considerarse una combinación formada por «SPA» + «GO».	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Los elementos denominativos «cica» y «citra» carecen de un significado concreto, al igual que las terminaciones «tral» y «cal». Por ello, no es probable que el público divida los signos en conflicto en elementos denominativos que tengan un significado concreto o se parezcan a palabras conocidas y que, juntas, formen un conjunto coherente que dé un significado a cada uno de los signos o a uno de ellos.	T-277/08

3.6.1.3. El contenido semántico de palabras escritas erróneamente

No es necesario que una palabra esté escrita correctamente para que el público destinatario perciba la idea que representa. Por ejemplo, aunque la palabra escrita «XTRA» visualmente difiere de la palabra «correcta» «EXTRA», el concepto de la palabra «correcta» (extra) normalmente será transferido a la palabra mal escrita (xtra), debido a que son fonéticamente idénticas.

Los siguientes ejemplos ilustran este aspecto:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Una parte del público destinatario la considerará una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén».	T-309/08
CMORE	EN	En vista de la práctica común de enviar mensajes de textos, una parte importante del público en general de Dinamarca y Finlandia probablemente asociará la palabra «CMORE» con una abreviatura o una forma ortográficamente incorrecta del verbo «to see» (ver) en inglés, y el concepto se percibirá como «see more» (ver más).	T-501/08 «SEE MORE / CMORE»
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly».	T-488/07
	UE	El término incluido en la marca evocará en la mente de los consumidores la idea de «yogur», es decir, «un alimento semisólido, ligeramente agrio, elaborado a partir de leche fermentada».	B 1 142 688

		mediante la adición de bacterias».	
	ES	Las palabras «KARISMA» y «C@RISMA» hacen referencia a «carisma», es decir, a una cualidad o competencia de una persona investida de la capacidad para influir o inspirar a un gran número de personas.	B 1 012 857

En cualquier caso, los examinadores deben proceder con cautela a la hora de atribuir un significado a una palabra mal escrita, pues es probable que el significado no sea transferido si las palabras no son idénticas (fonéticamente) o si el elemento mal escrito no puede percibirse por separado.

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Bebimil	UE	La marca solicitada no contiene la palabra «baby», sino una palabra de fantasía, que se aleja de ésta y carece de un significado evidente y específico, a saber: «bebi».	T-221/06

3.6.1.4. El contenido semántico de nombres y apellidos

El Tribunal General ha aceptado que los nombres poseen un concepto. Por ello es necesario realizar una comparación conceptual si los signos en conflicto están formados por nombres (véanse los ejemplos a continuación).

No obstante, en unas cuantas situaciones, el hecho de que una marca incluya un apellido tiene significado conceptual. En particular, la similitud conceptual no puede ser resultado del simple hecho de que ambas marcas incluyan un nombre, incluso el mismo tipo de nombre (apellido celta, nombre neerlandés, etc.).

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
MCKENZIE / McKINLEY	UE	El público destinatario reconoce que el prefijo «Mc» significa «hijo de», ya que se trata de un prefijo que figura en muchos apellidos escoceses o irlandeses. Por ello, ese público considerará que los elementos denominativos de las marcas en conflicto son apellidos celtas sin significado conceptual, a menos que el apellido goce de especial notoriedad por pertenecer a una persona famosa.	T-502/07
VANGRACK / VAN GRAF	DE	El hecho de que ambas marcas puedan percibirse como nombres alemanes o neerlandeses comunes carece de relevancia en sí mismo para la comparación.	R 1429/2010-4

El simple hecho de que dos nombres puedan agruparse en un término genérico común de «nombres» no constituye similitud conceptual. Por ejemplo, si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres no da lugar a la existencia de similitud conceptual, ya que es poco probable que el público establezca un vínculo conceptual

entre ambas palabras. En cambio, el hecho de que FRANK y FRANKIE sean el mismo nombre, pero el segundo sea el diminutivo del primero, sí es relevante y debería dar lugar al establecimiento de similitud conceptual.

Marcas	Territorio	Concepto	Asunto
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italia y otros territorios	Mientras que «HEACH» se percibiría como un apellido de origen anglosajón, el elemento «EICH» se percibiría como un apellido de origen alemán (apartado 66). En vista de ello, los consumidores se darían cuenta de que estos nombres distinguen a personas distintas. Los signos son conceptualmente diferentes (apartado 69).	T-557/10

El hecho de que una marca incluya un nombre puede tener repercusiones en la comparación conceptual en las siguientes situaciones:

- (a) Cuando se trata del nombre o apellido de una persona famosa (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
PICASSO	UE	El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor anularía el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio.	T-185/02 (C-361/04 P desestimado)

- (b) Cuando las dos marcas representan el mismo nombre, pero en versiones diferentes (FRANK, con FRANKIE como diminutivo) o lenguas diferentes, como en los siguientes ejemplos:

Marcas	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Es seguro que el público destinatario considerará que estos son nombres femeninos muy parecidos que tienen la misma raíz. En algunos Estados miembros, sobre todo el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, el público destinatario los considerará diminutivos del nombre completo «Elizabeth».	T-130/09
PEPEQUILLO / PEPE	ES	El público español entenderá el nombre «Pepequillo» como un diminutivo de «Pepe», lo que da lugar a identidad conceptual.	T-580/08
JAMES JONES / JACK JONES	UE	Se puede entender que ambas marcas hacen referencia a la misma persona.	T-11/09

- (c) Cuando puede entenderse que ambas marcas hacen referencia a la misma persona, en particular si la marca anterior está compuesta exclusivamente por un apellido. Por ejemplo cuando un nombre es más importante que el otro:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Marca comunitaria solicitada: Julián Murúa Entrena Marca anterior: MURUA	ES	La marca comunitaria solicitada contiene un nombre español (un nombre y dos apellidos). El primer apellido, que es el más importante para el público español, coincide con la marca anterior.	T-40/03
Marca comunitaria solicitada: MANSO DE VELASCO Marca anterior: VELASCO	ES	Velasco es un apellido español. Puede entenderse que la marca comunitaria solicitada está compuesta por dos apellidos.	T-259/06
Marca comunitaria solicitada: Antonio Basile Marca anterior: BASILE	IT	Los signos son similares conceptualmente, pues comparten el mismo apellido (apartado 60).	T-133/09 y T-134/09

- (d) Si el nombre que figura en las marcas tiene significado en alguna lengua, la coincidencia en este significado puede dar lugar a similitud conceptual:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
peerstorm / PETER STORM	UE, Reino Unido	Los consumidores de habla inglesa asociarán el nombre «Storm» al mal tiempo (apartado 67).	T-30/09

3.6.1.5. El contenido semántico de signos figurativos, símbolos, formas y colores

Los conceptos de las marcas formadas por elementos figurativos o que los contienen, y las marcas consistentes en formas (marcas tridimensionales) serán los que representen dichos elementos figurativos o formas, como en los ejemplos que figuran a continuación:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La representación de un tazón rojo sobre un lecho de granos de café.	T-5/08 a T-7/08
	DE	Una parte del público destinatario puede reconocer a un pavo real.	T-361/08
	BX	La marca impugnada se describirá como un hombre de negocios jugando al fútbol.	R 0403/2009-2

Por consiguiente, cuando una marca contiene tanto palabras como imágenes, deben examinarse todos los conceptos.

Marca	Territorio	Conceptos	Asunto
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly». Un perro bulldog con un cítrico frente a él.	T-488/07
	UE	El término «Rioja» de la marca anterior, que se refuerza conceptualmente con la representación de un racimo de uvas y una hoja de vid, hace referencia directamente a productos de la vid y, más concretamente, a vinos de la Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P, recurso desestimado)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	La marca describe un tipo de pez (un tiburón). La mayoría de los hablantes de la lengua de referencia entenderán que el término «SPAIN» que aparece en la marca impugnada se refiere a España. La palabra «Tiburón» está clara en español, pero no será comprendida así por el resto del público destinatario. El resto del término, «SHARK», probablemente será comprendido por los consumidores de habla inglesa de los territorios de referencia.	B 1 220 724

Por último, el contenido semántico (concepto) de las marcas de color *per se* es la del color que reproducen.

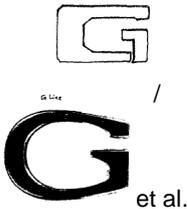
3.6.1.6. El contenido semántico de números y letras

El concepto de una palabra que representa un número es la cifra que identifica, como en el ejemplo que figura a continuación:

Marca	Territorio	Significado	Asunto
	DE	La palabra «cero» evoca el número cardinal 0.	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Los signos son conceptualmente similares en la medida en que ambos comparten la idea de «televisión» combinada con un número redondo de cuatro dígitos, que se relacionan entre sí además por tratarse de millares (apartado 47).	R 2407/2011-2
7 (fig.)/7 (fig.)	UE	La Sala de Recurso dictaminó que «7» tenía un significado (apartado 25).	R 0782/2011-2

El concepto de una cifra es el número que identifica, a menos que sugiera otro concepto, como un año determinado.

La Oficina ha adoptado un enfoque según el cual las letras por sí solas pueden tener un significado conceptual independiente. El Tribunal ha confirmado este enfoque (sentencia de 8 de mayo de 2012 en el asunto T-101/11, «G/G+», apartado 56, desestimado como C-341/12 P), encontrando identidad conceptual cuando ambas marcas pueden percibirse como una misma letra:

Marca	Territorio	Significado	Asunto
	DE	Para la parte del público destinatario que interpreta los signos como la letra «e» y la parte del público destinatario que los interpreta como la letra «c», los signos son idénticos conceptualmente (apartado 99).	T-22/10
	UE	Los signos se consideraron idénticos conceptualmente (apartados 60 y 61).	T-187/10

3.6.1.7. El contenido semántico de nombres geográficos

Los nombres de ciudades, pueblos, regiones y otras zonas geográficas evocan un concepto que puede ser importante para la comparación conceptual si es probable que el público destinatario los reconozca como tales. Normalmente, el público europeo en general conoce los nombres de capitales y ciudades importantes, así como de los destinos de vacaciones o viajes. Si la percepción del público en un Estado miembro

determinado es pertinente, puede suponerse que también se conocen los nombres de las pequeñas ciudades y pueblos.

La falta de pruebas o indicios de que el público destinatario reconoce el nombre geográfico no influye en la comparación conceptual. Véase el ejemplo siguiente:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
 c/ 	DE	El resultado de la comparación conceptual es neutro. No es posible inferir de las alegaciones del recurrente que el nombre «Chtaura» designe una zona agrícola del Líbano conocida por sus productos agrícolas y que también sea conocida por el público especializado de Alemania.	R 1213/2008-4

3.6.1.8. El contenido semántico de onomatopeyas

El análisis de la idea representada por onomatopeyas sigue las normas generales de la comparación conceptual, es decir que su concepto será el representado por la onomatopeya de que se trate, a condición de que pueda demostrarse que el público destinatario la reconocerá como tal. Por ejemplo, «WOOF WOOF» representa el ladrido de un perro para las personas de habla inglesa y «MUUU» representa el mugido de una vaca para los hispanoparlantes.

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
CLICK	DE	Desde un punto de vista conceptual, la marca impugnada «CLICK» es una onomatopeya inglesa que expresa un sonido breve y agudo. Esta palabra se entenderá fácilmente en Alemania, ya que en alemán existe un equivalente parecido, «Klick»(apartado 45).	R 1394/2006-2

En algunos casos, el contexto en que se usa la onomatopeya puede ser decisivo para determinar si el público destinatario reconocerá su significado. Por ejemplo, en el caso siguiente, la Sala consideró que el público destinatario no interpretaría el signo «PSS» como una onomatopeya en el contexto de los servicios de tecnologías de la información:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
PSS	ES	La alegación del solicitante, según la cual la marca anterior también podría pronunciarse como una onomatopeya [para hacer que otra persona guarde silencio], carece de fundamento en vista de los servicios de tecnología de la información incluidos en la marca y del público destinatario, que está acostumbrado, como señala el propio solicitante, a los acrónimos en este ámbito (apartado 42).	R 1433/2007-2

3.6.2. Cómo hacer una comparación conceptual

En esencia, al hacer una comparación conceptual, el examinador debe determinar en primer lugar si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios que se describen en la sección anterior.

Si ninguno de los signos tiene un concepto, el resultado será que **no es posible hacer una comparación conceptual**.

Si solo uno de los signos evoca un concepto, el resultado será que los signos **no son conceptualmente similares**.

Cuando ambos signos tengan un concepto, se efectuará la comparación entre los dos, a fin de determinar si los signos son **idénticos o similares** conceptualmente (es decir, si se refieren a conceptos idénticos o similares) o si son **diferentes** (es decir, los signos hacen referencia a conceptos distintos).

Los signos serán conceptualmente diferentes cuando incluyan dos palabras para las cuales exista un término genérico que abarque ambas o bien cuando los dos signos formen parte de la misma categoría general de signos. Si las ideas representadas son demasiado diferentes, los signos pueden compartir un concepto general, pero tan amplio que la relación conceptual no resulta relevante. En estos casos no existirá similitud conceptual. Por ejemplo:

- El mero hecho de que las dos palabras o símbolos puedan **agruparse en un término genérico común** no constituye de ninguna manera un argumento de similitud conceptual. Por ejemplo, en el caso de «jaguar» frente a «elefante», el hecho de que ambos sean animales no da lugar a la existencia de similitud conceptual, ya que es poco probable que el público establezca un vínculo conceptual entre ambas palabras. De hecho, debido a que las palabras se refieren a animales distintos, deben considerarse diferentes conceptualmente.
- Otro tanto ocurre cuando los signos pertenecen al **mismo tipo de marca o palabra**: el hecho de que «TDI» y «LNF» sean abreviaturas de tres letras carece de relevancia conceptual. Estos signos deben considerarse conceptualmente diferentes.
- Otro ejemplo de signos «que pertenecen a la misma categoría» se refiere a los **nombres** (lo que se relaciona con lo mencionado en el punto 3.6.1.4). Si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres carece de relevancia conceptual (puesto de que se encuentran a niveles totalmente diferentes); en cambio, el hecho de que FRANK y FRANKIE sean el mismo nombre, pero el segundo sea el diminutivo del primero, resulta relevante y debería dar lugar a la existencia de similitud conceptual en este caso.

En particular, las marcas serán conceptualmente idénticas o similares en los siguientes casos:

3.6.2.1. Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión

Cuando las dos marcas comparten la misma palabra o expresión, las marcas serán conceptualmente similares, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 209 618 (ES)
Similar: Las marcas comparten el concepto de SOL (=sol: «la estrella que es fuente de luz y calor para los planetas del sistema solar»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09P, recurso desestimado) (UE)
Las marcas en conflicto son similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
Estas marcas son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de MÚSICA («el arte de distribuir sonidos en el tiempo para producir una composición continua, unificada y evocativa a través de melodía, armonía, ritmo y timbre»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 220 724(BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
Las marcas precedentes son similares conceptualmente porque ambos signos presentan una imagen del mismo pez (un tiburón) y una referencia a la palabra «SHARK» (tiburón = «cualquiera de las numerosas especies de peces carnívoros de la clase Chondrichthyes (clasificación inferior Elasmobranchii)... »).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
El Tribunal dictaminó que los signos eran casi idénticos conceptualmente.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (UE; IT en particular)
Los signos son conceptualmente similares desde la perspectiva del consumidor italiano medio en la medida en que ambos hacen referencia a «sirviente». El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de Recurso que establecía que el público italiano probablemente percibiría el significado de la palabra latina «SERVUS», debido a su proximidad con la palabra italiana «SERVO».		

Como ya se ha indicado, las palabras mal escritas también pueden representar una idea y, en tales casos, pueden compararse, como en los siguientes ejemplos:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-485/07 (ES)
Para el público destinatario español ambos signos invocan el concepto de una aceituna. No existen pruebas que indiquen que el consumidor español medio entenderá la palabra inglesa «live».		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 142 688 (UE)
Ambas marcas se refieren a la palabra yogur y, por consiguiente, comparten el concepto de «un producto lácteo elaborado mediante fermentación bacteriana de la leche».		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de oposición
		B 1 012 857 (ES)
Las marcas anteriores son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de «carisma» («la capacidad para desarrollar impulsar o inspirar en otras personas un compromiso ideológico respecto a un punto de vista determinado»).		

3.6.2.2. Dos palabras o términos tienen el mismo significado, pero en lenguas distintas

Es posible que el público destinatario asigne una similitud conceptual o incluso una identidad en casos de marcas con elementos en lenguas diferentes, siempre que el significado de los términos en dichas lenguas sea conocido para el público.

En el siguiente ejemplo se determinó que las marcas eran conceptualmente idénticas, porque una parte sustancial del público portugués comprende los términos que constituyen las marcas en cuestión, teniendo en cuenta que (i) la notable cercanía entre el término inglés «vitamin» y su equivalente portugués «vitamina»; que (ii) «water» es un término inglés básico, que probablemente entiende esa parte del público portugués que posee un conocimiento suficiente de la lengua inglesa; que (iii) «aqua» es una expresión generalizada en latín que se parece al término equivalente en portugués «água» (apartados 56-60):

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAMINWATER (territorio de referencia, Portugal)		T-410/12

Como lo que importa es la interpretación efectiva del público destinatario, el simple hecho de que un término constituya objetivamente el equivalente en una lengua extranjera del otro puede no ser relevante en absoluto en la comparación conceptual:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
	LE LANCIER	T-265/09
<p>El territorio de referencia es España. «El lancero» (en español) significa «le lancier» en francés. Desde una perspectiva conceptual, el Tribunal General concluyó que el español medio solo tenía un conocimiento limitado del francés y que la expresión «le lancier» no pertenecía al vocabulario básico de esa lengua. Los signos no son similares conceptualmente.</p>		

3.6.2.3. Dos palabras se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella

Existe identidad conceptual cuando se trata de sinónimos, es decir, cuando existen dos palabras con el mismo significado semántico (ejemplos inventados en los que el inglés es la lengua de referencia: bagaje/equipaje, bicicleta/bici, caballo/corcel).

Se determinó la existencia de similitud conceptual en los casos siguientes:

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.6.2.4. Dos signos figurativos, símbolos o formas representan el mismo objeto o la misma idea

Cuando dos marcas están formadas por elementos figurativos o formas, o los contienen, y representan los mismos objetos o las mismas ideas, u objetos o ideas similares, los signos serán conceptualmente idénticos o similares.

En los siguientes casos se consideró que existía identidad o similitud conceptual:

Earlier mark	Contested mark	Case No
		T-168/04 (confirmado C-488/06) (similar)
		R0703/2011-2 (identidad)
		R1107/2010-2 (identidad)

Sin embargo, el hecho de que ambos signos contengan el mismo objeto no da lugar a la existencia de similitud conceptual, si la manera en que se describe el objeto en las marcas en conflicto es diferente:

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
		T-593/10
<p>El Tribunal General consideró que la Sala tenía razón al dictaminar que los signos eran conceptualmente diferentes, en vista de que la marca anterior podía evocar un boomerang debido a su elemento figurativo y a la forma en que se representaba la letra «b», algo que no hacía la marca solicitada (apartado 36).</p>		

3.6.2.5. Cuando existe un signo denominativo o un signo figurativo, símbolo, forma o color que representan el concepto que encierra la palabra

También existe identidad conceptual entre una palabra y una imagen que muestra lo que representa la palabra (ejemplos ficticios: la marca denominativa «TIGER» comparada con una marca figurativa que describe un tigre, o la marca denominativa «naranja» y una marca de color *per se* de dicho color).

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
		T-389/03 (UE, identidad para parte del público)