

***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 4***

***CARÁCTER DISTINTIVO***

## Índice

<b>1</b>	<b>Observaciones generales .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Apreciación del carácter distintivo .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Apreciación del carácter distintivo: aspectos generales .....</b>	<b>6</b>
2.1.1	¿Qué constituye un «componente» o «elemento» de un signo? .....	6
2.1.2	¿Qué es el carácter distintivo? .....	6
2.1.3	Aspectos del carácter distintivo que deben examinarse .....	8
2.1.4	Fecha relevante .....	9
2.1.5	Productos y servicios pertinentes .....	10
<b>2.2</b>	<b>Examen del carácter distintivo intrínseco .....</b>	<b>10</b>
2.2.1	Principios generales .....	10
2.2.1.1	Ejemplos de elementos descriptivos .....	13
2.2.1.2	Ejemplos de elementos laudatorios .....	14
2.2.1.3	Ejemplos de elementos evocadores .....	14
2.2.1.4	Ejemplos de marcas anteriores intrínsecamente débiles (en conjunto) ....	15
2.2.2	Temas específicos .....	15
2.2.2.1	Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos	15
2.2.2.2	Elementos cotidianos y triviales .....	16
2.2.2.3	Renuncias a reivindicar derechos exclusivos .....	17
2.2.2.4	Marcas comunitarias colectivas .....	18
<b>2.3</b>	<b>Examen del carácter distintivo superior .....</b>	<b>18</b>

## 1 Observaciones generales

Existe riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas vinculadas económicamente.

Si existe o no un riesgo de confusión depende de una apreciación global de varios factores interdependientes que incluyen: (i) la similitud de los productos y servicios, (ii) la similitud de los signos, (iii) el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, (iv) el carácter distintivo de la marca anterior y (v) el público destinatario y su grado de atención.

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

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tribunal») sostiene en su sentencia de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», apartados 18 y 24:

aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor;

el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

En su sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23, el Tribunal sostuvo asimismo:

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Por ello, tanto el grado del carácter distintivo de la marca anterior, así como, separadamente, el carácter distintivo de los distintos elementos de las marcas complejas, son criterios importantes que se deben determinar antes de realizar una apreciación global del riesgo de confusión.

En un principio es importante distinguir entre (i) el análisis del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, lo que determina el ámbito de protección conferido a la marca y (ii) el análisis del carácter distintivo que posee un elemento de la marca, lo que determina si los signos en conflicto coinciden en un elemento que es distintivo (y, por tanto, si la similitud está relacionada con un elemento importante) o en un elemento débil (y, por tanto, si la similitud está relacionada con un elemento de menor importancia).

Por ejemplo:

	<b>Componentes o elementos de una marca</b>	<b>Marca en su conjunto</b> (suponiendo que no haya adquirido carácter distintivo)
<p><b>Virgin Cola</b> (bebidas no alcohólicas)</p>	<p>«Cola» es un elemento débil respecto a las bebidas de cola o mezclas de ésta porque tiene un carácter descriptivo o evocador en relación con estos productos.</p> <p>El elemento «Virgin» tiene carácter distintivo normal para tales productos.</p>	<p>Se trata de un carácter distintivo normal porque, debido al elemento «Virgin», la marca en su conjunto no tiene carácter descriptivo, evocador o de otro modo débil.</p>
 <p>(productos electrónicos)</p>	<p>«Productos», aunque ligeramente estilizado, es un elemento débil porque describe una amplia gama de productos.</p> <p>El elemento «Billy's» tiene carácter distintivo normal para tales productos.</p>	<p>Se trata de un carácter distintivo normal porque, según se muestra el elemento «Billy's» y el diseño específico de la marca, ésta, en su conjunto, no tiene carácter descriptivo, evocador o de otro modo débil.</p>
 <p>(preparaciones hechas a base de cereales)</p>	<p>«Premium» es un elemento débil por su significado laudatorio respecto a algo que es excelente.</p> <p>El cuadrado de color gris oscuro con una extensión hacia la izquierda, en la parte central, da la impresión general de una etiqueta con un diseño sencillo.</p> <p>Para los preparados a base de cereales, la imagen de una espiga de trigo tiene carácter descriptivo o evocador.</p>	<p>Tiene un carácter distintivo inferior al normal porque todos los elementos son débiles y la representación general es banal.</p>

Aunque se debe apreciar el carácter distintivo de los elementos tanto de la marca anterior como de las marcas impugnadas, el carácter distintivo de la marca en su conjunto se aprecia únicamente respecto a la marca anterior. El carácter distintivo de la marca impugnada en su conjunto carece de relevancia, como tal, respecto a la apreciación de riesgo de confusión, según se explicará más detalladamente en el punto 2.1.3. Por ello, cualquier referencia que se haga más adelante al carácter distintivo de la marca *en su conjunto* se referirá exclusivamente a la marca anterior.

La metodología paso a paso que utiliza la Oficina inicialmente distingue entre la apreciación objetiva de la similitud entre los signos y la apreciación del carácter distintivo de sus elementos<sup>1</sup>. No obstante, posteriormente, en la apreciación global, se tienen en cuenta todos los factores para determinar una apreciación general del riesgo de confusión<sup>2</sup>. Esto contrasta con otros enfoques que sopesan el carácter distintivo de los distintos elementos de las marcas al mismo tiempo que aprecian la similitud entre los signos. Aunque la diferencia es únicamente metodológica y no debería, en

<sup>1</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

<sup>2</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global.

principio, afectar a la conclusión final sobre el riesgo de confusión, la Oficina sigue el primer método descrito.

En cuanto al efecto del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, no entra en juego hasta que se realiza la apreciación global, puesto que el Tribunal sostiene que no procede tomar en consideración el eventual bajo o alto grado del carácter distintivo de las marcas anteriores en la fase de la apreciación de la similitud entre los signos (sentencias de 23/01/2014, C-558/12, «Western Gold», apartados 42 a 45, de 25/03/2010, T-5/08 a T-7/08, «Golden Eagle», apartado 65, y de 19/05/2010, T-243/08, «EDUCA Memory game», apartado 27).

## **2 Apreciación del carácter distintivo**

Resulta de utilidad destacar de nuevo que la apreciación del carácter distintivo se divide en dos partes diferentes: (i) el carácter distintivo de los elementos de un signo y (ii) el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto. Según se explicará más adelante, la finalidad de estas apreciaciones separadas es distinta.

### **Carácter distintivo de los elementos**

Al apreciar el riesgo de confusión, se lleva a cabo un análisis acerca de si los elementos coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos elementos coincidentes tienen mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Este análisis reconoce que es más probable que el consumidor considere que un elemento con carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil de una marca no se utiliza para identificar a una empresa en concreto y que de este modo distinga sus productos o servicios de los de otras empresas.

Por consiguiente, aunque los titulares de una marca utilicen normalmente elementos con carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil como parte de la marca para informar a los consumidores de determinadas características de los productos o servicios pertinentes, puede resultar más difícil determinar que el público puede confundir la procedencia como consecuencia de similitudes que únicamente corresponden a los elementos débiles.

Se debe examinar el carácter distintivo de los elementos de la marca anterior y de la marca impugnada.

### **Carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto**

La sentencia en el asunto «Canon» deja claro que (i) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior y que (ii) las marcas anteriores que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias al renombre que tienen en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto determina la fortaleza y amplitud de su protección y se debe tener en consideración a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (pero no para apreciar la similitud entre marcas, véase a tal fin las sentencias «Western Gold» y otras, indicadas anteriormente).

## 2.1 **Apreciación del carácter distintivo: aspectos generales**

### 2.1.1 ¿Qué constituye un «componente» o «elemento» de un signo?

El Tribunal no ha definido lo que se debe considerar como «elemento» de un signo. Es fácil identificar elementos cuando un signo está visualmente dividido en diversas partes (p. ej., elementos figurativos y denominativos separados). No obstante, el término «elemento» incluye más que tales distinciones visuales. Por último, la percepción del signo por el público de referencia es decisiva y un elemento existe siempre que el público destinatario lo percibe. Por ejemplo, el público destinatario con frecuencia considerará que los signos compuestos de un vocablo están integrados por distintos elementos, en particular, cuando una parte tiene un significado claro y evidente mientras el resto carece de significado o tiene un significado distinto (p. ej., en la marca EUROFIRT, se entenderá que «Euro» hace referencia a Europa, mientras que «Firt» carece de significado, dotando a esta palabra de dos elementos: «Euro» y «Firt»). En tales casos, los elementos contenidos en signos formados por un vocablo podrían considerarse como «elementos» en la terminología del Tribunal. No obstante, las marcas denominativas no deberían diseccionarse artificialmente. La disección no es adecuada a menos que el público destinatario perciba claramente los componentes como elementos separados. Es precisa una apreciación caso a caso acerca de si la división de un signo en elementos es artificial (p.ej., si dividir la palabra «LIMEON» para fruta en los elementos «LIME» y «ON» podría ser artificial o no)<sup>3</sup>.

### 2.1.2 ¿Qué es el carácter distintivo?

El Tribunal ha definido el carácter distintivo de la manera siguiente:

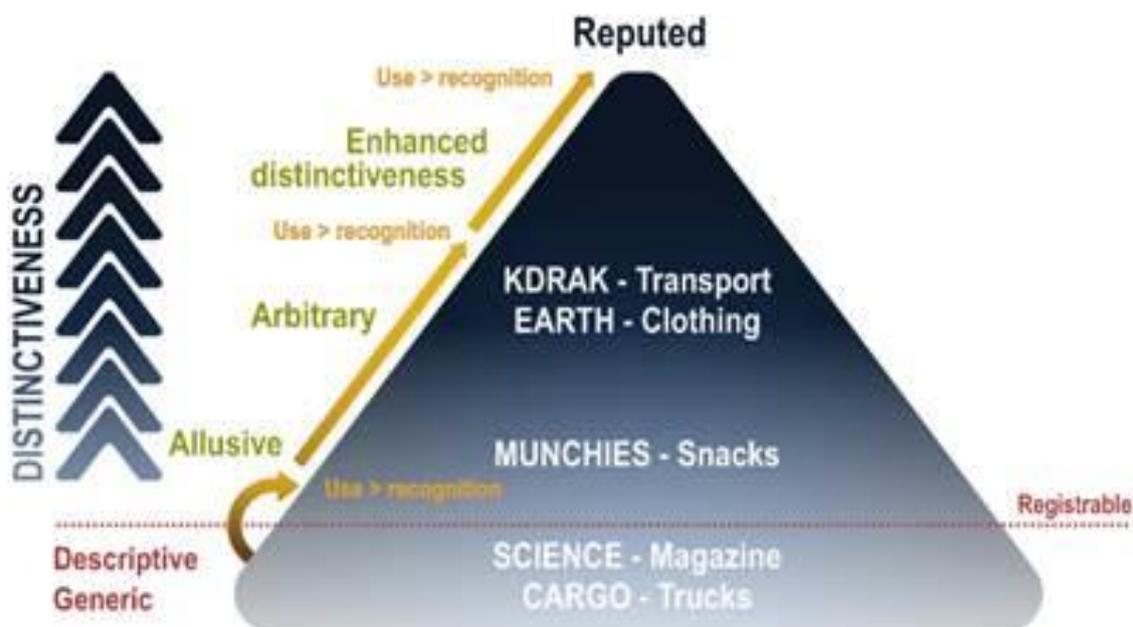
Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (énfasis añadido).

(Véase la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 22).

Es importante destacar que, el carácter distintivo es una cuestión de grado, al analizarlo se aplica una escala gradual por la que un signo o elemento de un signo puede carecer completamente de carácter distintivo, tener un elevado carácter distintivo o estar en un punto intermedio.

---

<sup>3</sup> Esto se explica con más detalle en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.



Un signo o elemento de un signo **carece** de carácter **distintivo** si tiene un carácter exclusivamente descriptivo de los propios productos o servicios o de las características de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.) y/o si su uso en el comercio es común para tales productos o servicios. Del mismo modo, un signo o elemento de un signo que sea genérico (como la forma común de un envase o un color común) también carecerá de carácter distintivo.

Un signo o elemento de un signo puede tener un **escaso carácter distintivo** si evoca las características de los productos y servicios (pero no tiene un carácter exclusivamente descriptivo de éstas). Si la evocación de los productos y servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. Por ejemplo:

- «Billionaire», en inglés, en relación con *servicios de juegos*, es un término evocador de un modo que puede afectar al carácter distintivo, porque implica, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en millonario.
- «Billy O’Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de *servicios de juegos* como un hábil juego de palabras sobre nombres irlandeses de un modo que no afecta sustancialmente al carácter distintivo; puede considerarse que posee un grado «normal» de carácter distintivo.

Se considera que un signo o elemento de un signo que no tiene un carácter descriptivo o evocador posee un **grado «normal» de carácter distintivo intrínseco**. Esto significa que el signo o elemento de un signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

El titular de la marca anterior deberá demostrar cualquier **grado de carácter distintivo superior** que ésta haya adquirido bien a través del uso, o bien porque es muy original, inusual o única presentando las pruebas pertinentes (véase también el

punto 2.3). Una marca no adquirirá automáticamente un grado superior de carácter distintivo simplemente porque no haya un vínculo conceptual con los productos y servicios cubiertos (auto de 16/05/2013, C-379/12, «H. Eich.», apartado 71.

Del mismo modo, un solicitante de marca comunitaria puede alegar que el signo o elemento de un signo anterior tiene un escaso carácter distintivo. Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con más frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus elementos, tiene un escaso carácter distintivo, porque existen muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestión. Cuando el solicitante respalda esta afirmación únicamente con referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por sí misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situación del mercado. En otras palabras, únicamente sobre la base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva.

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas que incluyen el elemento en cuestión, a fin de demostrar que éste tiene un escaso carácter distintivo.

Cuando se analiza el carácter distintivo de la **marca anterior en su conjunto**, siempre se debe considerar que tiene al menos un **mínimo grado de carácter distintivo intrínseco**. Las marcas anteriores, ya sean comunitarias o nacionales, gozan de una «presunción de validez». El Tribunal ha dejado claro en su sentencia de 24/05/2012, C-196/11, «F1-LIVE», apartados 40-41, que «en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales». El Tribunal añadió que «debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste».

### 2.1.3 Aspectos del carácter distintivo que deben examinarse

El carácter distintivo debe apreciarse con respecto a todas las características de las marcas y sus elementos. Por ello, la apreciación debe tener en cuenta la capacidad de las palabras, los elementos figurativos, los colores y/o aspectos tridimensionales de los signos para identificar los productos o servicios como procedentes de una determinada empresa.

La Oficina examina los principales aspectos del carácter distintivo de la manera siguiente:

1. El primer aspecto consiste en examinar si, y en qué medida, los elementos tienen carácter descriptivo, laudatorio o de otro modo no distintivo. La finalidad es determinar si las partes comunes de los signos son los elementos (más) distintivos o no (véase el punto 2.2).
2. El segundo aspecto consiste en comprobar el carácter distintivo **de la marca anterior en su conjunto**. En esta fase, la Oficina debe considerar, en un primer paso, el carácter distintivo intrínseco general de la marca anterior (véase el apartado 2.2 siguiente) y, en un segundo paso, si se reclama y es relevante para el resultado, si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo superior como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma (véase el punto 2.3).

El grado de carácter distintivo intrínseco del signo anterior es uno de los factores a tener en consideración en la apreciación global (sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23). Se trata de una cuestión de derecho que la Oficina debe examinar aun cuando las partes no hagan ningún comentario al respecto. Por el contrario, el carácter superior adquirido por el uso del signo anterior es una cuestión de *derecho* y de hecho que la Oficina no puede examinar, salvo que el oponente lo alegue y fundamente.

El carácter distintivo intrínseco de la marca *impugnada en su conjunto* no se examina en el marco del procedimiento de oposición, puesto que lo que es relevante a los efectos del riesgo de confusión es el ámbito de protección de la marca anterior. Análogamente, también el carácter distintivo superior del signo impugnado carece de relevancia, porque el riesgo de confusión exige una consideración del ámbito de protección de la marca anterior y no de la marca que se solicita. Si se reconoce que una marca anterior tiene un ámbito más amplio de protección por su carácter distintivo superior, el renombre adquirido por la *marca solicitada* carece de relevancia, por principio, a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (sentencia de 03/09/2009, C-498/07P, «La Española», apartado 84).

#### 2.1.4 Fecha relevante

Se debe analizar el carácter distintivo intrínseco de los signos (o de sus elementos) en la fecha de adopción de la resolución. El carácter distintivo superior de la/s marca/s anterior/es (si reivindicado) debe existir (i) en el momento de presentación de la solicitud de la marca comunitaria impugnada (o en cualquier fecha de prioridad) y (ii) en la fecha de adopción de la resolución.

Es importante establecer el momento preciso en el tiempo para apreciar el carácter distintivo, porque el carácter distintivo de la marca anterior no es constante sino variable, en función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del público puede cambiar no solo a causa del elevado o escaso renombre de que goce la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos elementos solo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de sus elementos haya sido utilizada entretanto de un modo similar por diversas marcas en el sector del mercado de que se trate. Dicho uso común de un signo puede erosionar la singularidad de un signo y, por consiguiente, su facultad para indicar la procedencia de los productos y servicios. En este contexto, importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en todas las zonas geográficas pertinentes y en relación con todos los productos y servicios pertinentes.

Por ejemplo, debido a los cambios tecnológicos en el campo de la informática, se ha producido un aumento de solicitudes en las que elementos tales como «I» (Internet), «E» (electrónico) y «M» (móvil) se utilizan junto a una palabra dotada de significado. En el contexto de las comunicaciones electrónicas, actualmente se consideran descriptivos (resolución de 19/04/2004, R 0758/2002-2, «ITUNES», apartado 11), aunque antes se consideraban distintivos.

### 2.1.5 Productos y servicios pertinentes

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del *carácter distintivo intrínseco* de los signos (o sus elementos) con respecto a los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares, esto es:

- Se evalúa la marca anterior en relación con los productos o servicios registrados que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.
- Se evalúa la marca impugnada en relación con los productos o servicios registrados que se han considerado idénticos o similares a los de la marca anterior.

Al determinar el alcance de la comparación de los productos y servicios de los signos en conflicto, ha de tenerse en consideración en qué grado difiere el carácter distintivo del signo (o elemento) anterior en función de los productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, aun cuando exista identidad entre los productos o servicios controvertidos y algunos de los productos o servicios de la marca anterior para los que el grado de carácter distintivo de ésta (o un elemento común a ambos signos en conflicto) se considere inferior al normal, la Oficina debe tener en consideración otros productos o servicios de la marca anterior que sean similares (no idénticos) a los de la marca impugnada, excepto aquellos cuyo carácter distintivo (o elemento considerado) sea normal (o mayor).

A modo de ejemplo, una marca anterior incluye el elemento «\$tiletos» para designar *calzado para señora* y *artículos de sombrerería*, siendo los productos impugnados *calzado*. El elemento «\$tiletos» tiene un carácter distintivo débil para designar el *calzado para señora*, que es idéntico a los productos impugnados. En cambio, el elemento «\$tiletos» tiene un carácter distintivo normal para designar *artículos de sombrerería* de la marca anterior, que son similares a los productos impugnados. La Oficina deberá sopesar estos factores interrelacionados en la apreciación global.

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del *carácter distintivo superior* de la marca anterior respecto a los productos o servicios protegidos por el signo para el que se reivindica un carácter distintivo superior.

Asimismo, lo relevante es la percepción del público destinatario para estos productos y servicios (p. ej., si un público especializado está implicado o no).

## 2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco

### 2.2.1 Principios generales

El primer paso al examinar el carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto y de un elemento de los signos a comparar es examinar su carácter distintivo intrínseco.

El examen del carácter distintivo intrínseco se lleva a cabo, a su vez, en dos fases: en primer lugar, se debe determinar si el público destinatario reconoce el contenido semántico de la marca en cuestión y, en segundo lugar, si el contenido semántico percibido está o no relacionado con y/o se utiliza comúnmente en el comercio respecto a los productos y servicios idénticos o similares.

Respecto a la **primera fase**, esto es, si el público destinatario reconoce un contenido semántico, se evalúa en la comparación conceptual de los signos, que se describe en detalle en otro capítulo de estas Directrices<sup>4</sup>.

El carácter distintivo de las marcas o sus elementos se debe evaluar teniendo en consideración (cada una) de las zonas geográficas pertinentes y sus distintos contextos lingüísticos y culturales. Como tal, el público en algunas partes del territorio pertinente podrá no entender el contenido descriptivo que una marca puede tener en otras partes. En tales casos, el carácter distintivo de la marca en una zona no queda afectado por el hecho de que pueda ser percibida de forma diferente en otras zonas.

A continuación ofrecemos un ejemplo de un caso en el que las consideraciones lingüísticas eran esenciales con respecto al carácter distintivo.

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación de los elementos «frut» y «sol»:</i> «es preciso distinguir entre la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Italia y España, en los que los elementos «sol» y «frut» se reconocen con carácter general y se puede entender que aluden a «sol» y a «fruta», respectivamente, y la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Hungría, Finlandia y Lituania, en los que dichos elementos no tienen un equivalente tan próximo en sus lenguas nacionales.» En la primera categoría de Estados Miembros, los consumidores son capaces de asociar ambas marcas con las nociones de 'fruta' y 'sol'. Habrá, consecuentemente, un cierto grado de similitud conceptual entre ellas... En los Estados Miembros de la segunda categoría, los consumidores no percibirán similitud conceptual alguna entre los signos, puesto que las partes constitutivas de cada uno de los signos no se asociarán a ningún significado. (apartados 21 al 24).</p>		

**La segunda fase** consiste en correlacionar cualquier significado que el público perciba en las marcas con los productos o servicios idénticos o similares en conflicto. Si el público destinatario percibe tal significado como descriptivo, laudatorio o evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo), etc., para dichos productos y servicios, se reducirá su carácter distintivo en consecuencia. Puede ser necesario distinguir entre los distintos productos y servicios en cuestión, porque la conclusión de que carezcan o cuenten con un carácter distintivo limitado podría afectar únicamente a parte de esos productos o servicios.

Los criterios aplicados al examen del carácter distintivo intrínseco de un signo o elemento de un signo son los mismos que los principios pertinentes aplicados al examinar marcas en atención a la existencia de motivos absolutos<sup>5</sup>. No obstante, en litigios en atención a la existencia de motivos relativos, lo que se cuestiona no es meramente si un signo o elemento tiene carácter distintivo o no (esto es, si alcanza el umbral mínimo de carácter distintivo para registrarlo), sino también en qué grado de carácter distintivo se encuentra dentro de la escala móvil antes mencionada. Por tanto, como ejemplo, un término que no sea descriptivo sino meramente evocador para los productos o servicios considerados podría ser lo suficientemente distintivo para superar la prueba de los motivos absolutos, pero seguiría teniendo un carácter distintivo inferior al normal a los efectos de los motivos relativos.

<sup>4</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos: Comparación conceptual.

<sup>5</sup> Estos se describen en las Directrices, Parte B, Examen.

Se supone que las marcas registradas anteriores tienen al menos un grado mínimo de carácter distintivo intrínseco<sup>6</sup>. Cuando se presentan pruebas para rebatir esta suposición y la prueba resulta suficiente, únicamente se conferirá a la marca anterior un ámbito de protección muy restringido, pero no se denegará la protección completamente. Si el solicitante de marca comunitaria demuestra que ha iniciado una acción de anulación contra la marca registrada anterior, podrá ser necesario suspender el procedimiento de oposición en espera del resultado de dicha acción.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco puede ser uno de los siguientes:

#### Elementos

- El elemento tiene **un carácter distintivo inferior al normal o carece de él** porque es descriptivo, evocador o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil de otro modo). A continuación se muestran algunos ejemplos. Véase el cuadro que figura más abajo:
- El elemento tiene **un carácter distintivo normal** porque no es descriptivo, evocador o laudatorio (o porque no es débil de otro modo) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

#### La marca anterior en su conjunto

- El elemento tiene **un carácter distintivo inferior al normal o carece de él** porque es evocador (de una manera que afecta sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil de otro modo). Como se indica anteriormente, la Oficina no concluirá que una marca anterior en su conjunto es descriptiva y/o no distintiva)
- La marca anterior tiene **un carácter distintivo normal** porque, en su conjunto, no es descriptivo, evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio (o porque no es débil a otro respecto) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

Cabe señalar que la práctica de la Oficina es considerar que, cuando la marca anterior (o el elemento) no es descriptiva (o no es distintiva de otro modo), se entiende que tiene un grado normal de carácter distintivo intrínseco. Como se indicó anteriormente, este grado de carácter distintivo puede ser mayor si se presentan las pruebas adecuadas que demuestren que la marca anterior ha adquirido un mayor grado de carácter distintivo por el uso o porque es muy original, inusual o única.

Como se indicaba en el punto 2.1, las marcas denominativas que consisten en un único vocablo pueden contener varios elementos, algunos de los cuales pueden ser más distintivos que otros (véase el asunto T-331/08, «Solfrutta», antes mencionado).

---

<sup>6</sup> Véase la sentencia en el asunto C-196/11, «F1-LIVE», citada en el punto 2.1.2.

## 2.2.1.1 Ejemplos de elementos descriptivos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BYLY		T-514/08
<p>Productos y servicios : clase 3 Territorio: UE Apreciación del elemento «products»: «el término “products”, no tiene carácter distintivo suficiente para que el consumidor lo tenga en cuenta» (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-490/08
<p>Productos y servicios: clase 36 Territorio: UE Apreciación de «CAPITAL MARKETS»: «el público relevante, compuesto por consumidores muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, concederá muy poca importancia al significado de los términos «capital» y «markets», que son descriptivos de los referidos servicios y no le permiten identificar la procedencia empresarial de las marcas en litigio» (apartado 59).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0834/2009-1
<p>Productos y servicios: clases 3 y 5 Territorio: UE Apreciación de la marca anterior: Aun cuando los signos tienen algunas similitudes, la expresión «NATURAL BRONZE» es descriptiva respecto a los productos (bronceador) en relación con los productos de la clase 3 (apartado 31).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p>Productos y servicios: clases 38 y 41 Territorio: España Apreciación del elemento «CINE»: La palabra «cine» tiene un significado descriptivo en el sentido de «cine (película)». Por tanto, este elemento solo tiene una relevancia limitada en la percepción de los signos (apartado 36).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
<p>Productos y servicios: clases 3 y 5 Territorio: Alemania</p>		

*Apreciación del elemento «NATURAL BEAUTY»:* El elemento «NATURAL BEAUTY» es una indicación clara y esencial del tipo y calidad de los productos. El público alemán entiende el significado de estas dos palabras básicas así como la combinación de las mismas (apartados 31 a 35).

### 2.2.1.2 Ejemplos de elementos laudatorios

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	MAGIC SEAT	T-363/06
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12  <i>Territorio:</i> España  <i>Apreciación del elemento «MAGIC»:</i> El público destinatario percibirá el término «magic» como mero calificativo de la palabra «seat» debido a su parecido con el término español «mágico», que es meramente laudatorio (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
STAR SNACKS		T-492/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación del elemento «STAR»:</i> El elemento denominativo «STAR» es laudatorio, porque constituye únicamente (junto con el resto de elementos de los signos) una referencia a productos alimentarios de gran calidad (apartado 52)</p>		

### 2.2.1.3 Ejemplos de elementos evocadores

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO		T-332/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 33, 35, 39  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación del carácter distintivo de la imagen en la solicitud de marca comunitaria impugnada:</i> En la medida en que el componente figurativo de la marca solicitada evoca un viñedo, este componente tiene un escaso valor distintivo para los vinos (apartado 38).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	WORLDLINK	T-325/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p>		

*Territorio:* UE  
*Apreciación del elemento «LINK»:* el elemento «LINK» no es inmediatamente descriptivo de, entre otros, los «servicios bancarios de entrega de cantidades en metálico, transferencias y servicios de pago, servicios de información financiera» (clase 36) designados por la marca anterior, sino que es meramente evocador respecto a ellos.

#### 2.2.1.4 Ejemplos de marcas anteriores intrínsecamente débiles (en conjunto)

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 522/2010-1 (confirmado T-60/11))
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 30, 31 y 42  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación del carácter distintivo del signo anterior:</i> «la Sala considera que el signo anterior es una marca con un carácter distintivo muy débil. Como se ha descrito anteriormente, la impresión general de este signo no equivale a nada más que al dibujo simplificado de una etiqueta en la que la palabra «PREMIUM» es llamativa visualmente. Esta palabra es una referencia elogiosa a algo excelente (por ejemplo, la calidad de un producto) y debido a su carácter generalizado y al uso común de la misma en la comercialización de los distintos productos y servicios, la mayoría del público europeo la entenderá» (apartado 38).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KID		R 0249/2002-3
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 28  <i>Territorio:</i> España  <i>Apreciación del carácter distintivo del signo anterior:</i> <i>Apreciación del carácter distintivo del signo KID.</i> Esa palabra significa persona joven, niño. Aplicada a los juegos y juguetes de la clase 28, el término es claramente descriptivo. Indica, de manera directa e inmediata, el destino de los productos designados por el registro anterior. Por ello, la marca del oponente tiene un carácter distintivo muy débil (apartado 16).</p>		

## 2.2.2 Temas específicos

### 2.2.2.1 Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos

El Tribunal, en su resolución de 9 de septiembre de 2010, C-265/09P, «**α**», sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una sola letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos y servicios de que se trate y siguiendo los **mismos criterios que se aplican a otras marcas** denominativas (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) se aplica también en *casos inter partes*, cuando se trata de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra.

El Tribunal, si bien reconoció que puede resultar más difícil establecer el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra que el de otras marcas denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

La Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el carácter distintivo de una marca anterior, no es correcto apoyarse en presunciones, como la afirmación a priori de que los consumidores no tienen el hábito de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el número limitado de letras existente.

El Tribunal General ha declarado desde entonces en varios asuntos que una marca constituida por una **sola letra o número** puede tener carácter distintivo intrínseco (véase la sentencia de 08/05/2012, T-101/11, «G», apartado 50, la sentencia de 06/06/2011, T-176/10, «Seven for all Mankind», apartado 36, y la sentencia de 05/11/2013, T-378/12, «X», apartados 37-51).

En su sentencia de 10/05/2011, T-187/10, «G Line», el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante en el sentido de que las letras únicas están generalmente desprovistas de carácter distintivo *per se* y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38 y 49).

En consecuencia, mientras que las **marcas anteriores registradas consistentes en una sola letra (o número)** representados en **caracteres estándar** disfrutan de una presunción de validez, su grado de carácter distintivo intrínseco habrá de ser valorado con referencia a los productos y/o servicios concernidos.

De presentarse la correspondiente afirmación, deberán tenerse en cuenta las pruebas aportadas por la oponente consistentes en una sola letra de que ha adquirido un mayor carácter distintivo. Esta circunstancia podría dotar a la marca anterior de un mayor ámbito de protección.

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las letras/marcas numéricas únicas representadas en caracteres estándar (por ejemplo, marcas denominativas) como a las letras/marcas numéricas únicas representadas en caracteres estilizados.

Por otra parte, de conformidad con la sentencia «α» relativa a los signos de dos letras, y salvo que la combinación de letras por sí sea intrínsecamente no distintiva para los productos y servicios (por ejemplo, «XL» para los productos de la clase 26), estos signos no son necesariamente distintivos solo en un grado reducido. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

#### 2.2.2.2 Elementos cotidianos y triviales

Hay casos en los que los signos están formados por uno o varios elementos verbales distintivos y uno o varios elementos figurativos que el público destinatario percibe como cotidianos o triviales. Dichos elementos figurativos suelen consistir en una forma geométrica simple (p. ej., marcos, etiquetas) o colores normalmente utilizados en el sector del mercado (p. ej., rojo para los extintores, amarillo, rojo o naranja para el sector postal, en función del Estado miembro de que se trate). Por este motivo, se considera que tales elementos cotidianos y triviales no tienen carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ARCO		R 1929/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación de los elementos figurativos:</i> Los elementos verbales de los dos signos coinciden. Aun cuando no es desdeñable en cuanto a su tamaño, los consumidores pueden percibir el elemento figurativo de la marca comunitaria impugnada como un mero elemento decorativo, en esencia, y no como un elemento indicativo de la procedencia empresarial de los productos (apartado 43).</p>		

### 2.2.2.3 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos

A tenor del artículo 37, del RMC, la Oficina puede imponer una renuncia a reivindicar derechos exclusivos si la marca incluye un elemento carente de carácter distintivo y la inclusión de dicho elemento pudiera plantear dudas con respecto al ámbito de protección. La Oficina también acepta renunciaciones voluntarias a reivindicar derechos exclusivos, y algunos sistemas de marca nacionales prevén, asimismo, renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos.

Las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos son vinculantes para la Oficina y su efecto es obligatorio, incluso en el caso de que, como resultado de un análisis independiente, se concluyera que el elemento podría considerarse distintivo.

Por lo tanto, las renunciaciones a reivindicar derechos exclusivos producen los efectos siguientes:

- Si la marca anterior incluye una renuncia a reivindicar derechos exclusivos, debe considerarse que el elemento en cuestión carece de carácter distintivo. Por regla general, no habrá riesgo de confusión con una solicitud de marca comunitaria posterior que coincida solo con el elemento objeto de la renuncia (véase la resolución de 06/10/2008, R 0021/2008-4, «AUTENTICO JABUGO», apartado 17, donde se renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre JABUGO).
- Si la marca figurativa anterior contiene dos palabras y ambas son objeto de renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre las mismas, el ámbito de protección quedará limitado a la forma y la secuencia exactas en las que se combinen las dos palabras.

En lo que respecta a las renunciaciones incluidas en la marca impugnada, no tienen ninguna utilidad, porque no son vinculantes para el titular de la marca anterior. El titular de la marca posterior no podrá reducir de forma unilateral el ámbito de protección de la marca anterior (véase la resolución de 11/02/2010, R 0229/2009-2, «DOUGHNUT THEATER», apartado 58 o la resolución de 29/03/2012, R 2499/2010-1, «ACETAT Silicon 101E (fig.)», apartados 18 y 19).

### 2.2.2.4 Marcas comunitarias colectivas

Cuando la marca en que se basa la oposición es una marca colectiva, su carácter distintivo intrínseco se evaluará de la forma habitual. La marca puede tener un carácter distintivo bajo o muy bajo en lo respecta a la naturaleza o a otras características de los productos en cuestión. El hecho de que la marca sea colectiva no implica que su ámbito de protección sea más amplio (véase la sentencia de 13/06/2012, T-534/10, «HELLIM», apartados 49-52, y sentencia de 05/12/2012, T-143/11, «F.F.R.», apartado 61).

## 2.3 Examen del carácter distintivo superior

Tras examinar con carácter obligatorio **el carácter distintivo intrínseco** (véase el apartado 2.1.3 anterior), el segundo paso consiste en comprobar, siempre que el oponente haya realizado la correspondiente afirmación<sup>7</sup> si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo superior en el momento de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de marca comunitaria como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma.

Siempre se ha de tener en consideración el carácter distintivo de la marca anterior al decidir sobre el riesgo de confusión. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véase la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 24). Por tanto, las marcas que tienen un carácter distintivo elevado, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», apartado 18).

En la práctica, esto significa que el hecho de que una marca anterior disfrute de un mayor carácter distintivo o renombre es una razón a favor de determinar el riesgo de confusión.

Un carácter distintivo superior exige el reconocimiento de la marca por parte del público destinatario. Este reconocimiento puede conferir un carácter distintivo superior a marcas con poco o ningún carácter distintivo intrínseco o a aquellas que son intrínsecamente distintivas.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
CRISTAL		R 0037/2000-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33  <i>Territorio:</i> Francia  <i>Apreciación de la marca «CRISTAL»:</i> «En cuanto a la consideración de que “Cristal” es una indicación descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarla. Por otro lado, se trata de una indicación evocativa que sugiere el carácter cristalino de los</p>		

<sup>7</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que ha quedado probado el elevado carácter distintivo de la marca CRISTAL en el mercado francés» (apartado 31).

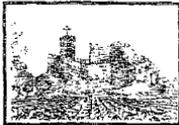
El Tribunal ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a la apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, ofreciendo una lista no exhaustiva de factores:

Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

(Véase la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 23).

La prueba del carácter distintivo superior adquirido a través del uso debe hacer referencia tanto a (i) la zona geográfica pertinente como a (ii) los productos y servicios pertinentes. El oponente puede reivindicar el carácter distintivo superior de la marca anterior solo respecto a una parte de los productos y servicios registrados. De conformidad con la prueba presentada, la Oficina deberá establecer con precisión para qué productos y servicios se ha adquirido el carácter distintivo.

La naturaleza, factores, prueba<sup>8</sup> y apreciación del carácter distintivo superior son los mismos que para el renombre. No obstante, una declaración de renombre exige que se alcance un determinado umbral, mientras, que como se ha indicado anteriormente, para una declaración de carácter distintivo superior el umbral puede ser inferior. El carácter distintivo superior corresponde a cualquier nivel por encima del carácter distintivo intrínseco.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 33, 35 y 39  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación del mayor carácter distintivo de la marca «EL COTO»:</i> «La Sala de Recurso tuvo en cuenta el conocimiento en el mercado de la marca anterior EL COTO e hizo una aplicación correcta de la jurisprudencia [...] al dejar constancia del elevado carácter distintivo de la marca anterior EL COTO debido a su conocimiento en el mercado español, habida cuenta de los siguientes elementos: el certificado expedido por el Secretario General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, que certifica que la interviniente comercializa sus vinos, entre otras, bajo las marcas</p>		

<sup>8</sup> Para más detalles sobre la prueba exigida y su apreciación, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Artículo 8, apartado 5.

EL COTO y COTO DE IMAZ desde 1977 y que las marcas mencionadas “gozan de una significativa notoriedad” en España; diversas resoluciones de la OEPM en las que se reconoce que la marca EL COTO de la interviniente goza de notoriedad en España; el documento relativo a la evolución de las ventas de la interviniente, que indica que se habían vendido con la marca EL COTO 339.852, 379.847, 435.857 y 464.080 cajas de doce botellas de vino en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente» (apartado 50).

Es importante señalar que el Tribunal sostiene también que la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser asimismo resultado del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta (sentencia de 07/07/2005, C-353/03, «Have a break», apartados 30 y 32 y sentencia de 07/07/2006, T-168/04, «Aire Limpio», apartado 74). Basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada.

El resultado del examen del carácter distintivo superior puede ser uno de los siguientes:

- Cuando no haya prueba del carácter distintivo superior con respecto a los productos y servicios pertinentes o al territorio, o la prueba sea insuficiente, el nivel de carácter distintivo de la marca anterior será su carácter distintivo intrínseco (inferior al normal o normal).
- Cuando haya prueba del carácter distintivo superior con respecto a todos o algunos de los productos y servicios pertinentes y al territorio y la prueba sea suficiente:
  - si la marca anterior tiene un carácter distintivo inferior al carácter distintivo intrínseco normal, la marca o el elemento podrá haber adquirido un carácter distintivo normal o incluso elevado, en función de la prueba presentada<sup>9</sup>; o
  - si la marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal, podrá haber adquirido un carácter distintivo elevado.

Hay que recordar que, si bien una marca en su conjunto puede haber adquirido mayor carácter distintivo, puede haber elementos descriptivos que tendrán un carácter distintivo inferior al normal o carecer de él. Por ejemplo, el carácter distintivo superior de la marca «Coca Cola» en su conjunto no cambia el hecho de que el elemento «Cola» sigue siendo totalmente descriptivo para determinados productos.

---

<sup>9</sup> Para más detalles sobre la prueba exigida y su apreciación, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, artículo 8, apartado 5.