

**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 5

CARÁCTER DOMINANTE

Índice

1	Carácter dominante	3
1.1	Observaciones generales	3
1.2	Apreciación del carácter dominante	3

1 Carácter dominante

1.1 Observaciones generales

Existe riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) cuando el público puede creer que los productos o servicios de que se trate, suponiendo que lleven las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas económicamente vinculadas.

La existencia o no de riesgo de confusión depende de una apreciación global de varios factores interdependientes: (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 la existencia de riesgo de confusión es analizar estos cinco factores. El segundo paso es determinar su relevancia.

El objeto de este capítulo es explicar cómo apreciar si los signos en conflicto tienen elementos dominantes.

1.2 Apreciación del carácter dominante

La práctica de la Oficina es restringir el concepto de elemento dominante al impacto visual de los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de «**visualmente destacado**».

Para considerar que hay un elemento dominante en un signo, éste ha de tener al menos dos componentes identificables¹. El **primer paso** es, por tanto, identificar los componentes del signo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal») no ha definido qué debe considerarse como «componente» de los signos, pero ha ofrecido algunas indicaciones. Pueden considerarse como «componentes» las indicaciones visuales, como un guión o el uso de distintos tamaños de fuente, tipos de letra o colores². Lo decisivo no es si un signo puede dividirse visualmente en distintas partes, sino la percepción que de él tiene el público destinatario.

El **segundo paso** es identificar cuál de los componentes del signo es el dominante tal y como establece el Tribunal:

Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

(Véase la sentencia de 23 de octubre de 2002, T-6/01 «MATRATZEN», apartado 35, confirmada mediante resolución de 28 de abril de 2004, C-3/03 P.)

¹ En este texto se utilizan los términos «elemento» y «componente» indistintamente.

² Véanse algunos ejemplos en las Directrices relativas a la oposición. Sección 2: Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal, para definir el concepto de elemento dominante de un signo pueden tenerse en cuenta aspectos no visuales (como el posible sentido semántico de parte de un signo formado por una única palabra), la práctica de la Oficina es restringir este concepto al impacto visual de los elementos del signo, es decir, utilizarlo exclusivamente en el sentido de «visualmente destacado» y dejar todas las consideraciones restantes para la apreciación global. Por ello, la práctica de la Oficina es que el carácter dominante de un componente de un signo está principalmente determinado por su posición, tamaño y dimensiones y uso de colores, en la medida en que afecten a su impacto visual

El Tribunal ha establecido también que:

el débil carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante en la medida en que, debido en particular a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste.

(Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, T-153/03 «Representación de una piel de vaca en blanco y negro», apartado 32.)

Por tanto, el hecho de que un componente de una marca se considere o no como no distintivo (o tenga un bajo grado de carácter distintivo) no afecta a la apreciación del carácter dominante.

Como regla general, debe considerarse lo siguiente:

- La apreciación del carácter dominante se aplica a los dos signos que se comparan.
- Para considerar que hay un componente dominante, el signo ha de tener al menos dos componentes identificables.
- Las marcas formadas por palabras no tienen elementos dominantes porque, por definición, están escritas con tipos de letra normales. La longitud de las palabras o el número de letras no están ligados al carácter dominante, sino a la apreciación global³.
- Los elementos figurativos pueden ser dominantes en signos que incluyan también palabras.
- El carácter visualmente destacado de un elemento puede apreciarse mediante la comparación visual de los signos; en tal caso, debe ser coherente con la evaluación posterior del carácter dominante.
- Por último, si resulta difícil decidir cuál de los (al menos) dos componentes es dominante, ello puede ser un indicador de la inexistencia de un elemento dominante. La apreciación del carácter dominante implica que un componente es visualmente destacado en comparación con los demás componentes de la marca; si resulta difícil apreciar esto, es porque no hay un elemento dominante.

³ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Doble identidad y Riesgo de confusión, Sección 8, Evaluación global, Signos cortos.

Ejemplos de asuntos:

Signo	Elemento dominante y justificación	Asunto
	<p>RPT: «el elemento dominante de las marcas anteriores es el acrónimo RPT, en el que predomina la letra “p”». (apartado 33)</p>	T-168/07
	<p>Free: «la palabra “free” domina la impresión visual creada por la marca de la que forma parte, porque es considerablemente mayor que los demás componentes y, además, es mucho más fácil de recordar y pronunciar que el eslogan en cuestión». (apartado 39)</p>	T-365/09
	<p>Xtreme: «En el plano visual, debe llegarse a la conclusión de que el término “XTREME” ocupa una posición central en la marca solicitada. De hecho, el tamaño de la letra es mayor que el de los otros elementos verbales, y la palabra está resaltada con un contorno blanco [...]. Los otros componentes verbales “RIGHT GUARD” y “SPORT” están escritos en letra mucho más pequeña y desplazados a la derecha y hacia el borde del signo». (apartado 55)</p>	T-286/03
	<p>GREEN by missako: «Debe señalarse, en primer lugar, que la representación del sol ocupa un lugar importante en la marca solicitada, pues está situada en el centro y ocupa casi dos terceras partes de la superficie. En segundo lugar, la posición de la palabra “green” es también importante en la marca, pues está representada en letras mayúsculas estilizadas de tamaño grande en negro y ocupa en torno a una tercera parte de la superficie. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 28 de la resolución recurrida, estos dos elementos ocupan la mayor parte de la marca solicitada y resaltan, por tanto, en la impresión general de la marca... Por último, con respecto a las palabras “by missako”, la Sala de Recurso consideró acertadamente en el apartado 28 de la resolución recurrida que resultan casi ilegibles debido a su tamaño y que, al estar escritas a mano, resultan difíciles de descifrar. De ello se desprende, en primer lugar, que el carácter dominante de la palabra “green” y de la representación del sol se refuerzan aún más y, en segundo lugar, que el elemento “by missako” es de carácter insignificante». (apartados 37 y 39)</p>	T-162/08
	<p>BÜRGER: «El elemento dominante de la marca solicitada es indudablemente la palabra que aparece en mayúsculas y que destaca entre los demás elementos que forman la etiqueta simplemente por su posición y su gran tamaño de letra». (apartado 38)</p>	T-460/11