

***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 8

APRECIACIÓN GLOBAL

Índice

1	Introducción	3
1.1	Naturaleza de la apreciación global	3
2	Principio de interdependencia	3
3	Imagen imperfecta	4
4	Impacto del método de adquisición de productos y servicios	4
4.1	Similitud visual.....	5
4.2	Similitud fonética	7
4.3	Conclusión.....	9
5	Impacto de la similitud conceptual de los signos en el riesgo de confusión 9	
6	Casos particulares	10
6.1	Signos cortos	10
6.1.1	Signos de una letra/un número	11
6.1.2	Signos de dos letras/números.....	13
6.1.3	Signos de tres letras/números.....	16
6.2	Nombres y apellidos	17
6.2.1	Nombres.....	17
6.2.2	Nombres de empresas en combinación con otros elementos.....	17
6.2.3	Nombres de pila y apellidos	18
6.3	Parte inicial de las marcas	23
6.4	Signos compuestos	25
6.4.1	Signos que contienen elementos figurativos y denominativos	25
6.4.2	Signos denominativos con varias partes	31
6.5	Marcas de color <i>per se</i>	36

1 Introducción

1.1 Naturaleza de la apreciación global

Constituye un riesgo de confusión (incluido un riesgo de asociación) el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que las marcas consideradas los designan, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Basta con que una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios controvertidos pudiera confundirse respecto a la procedencia de los mismos. Por lo tanto, no es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 22).

El Tribunal también sostuvo que 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 (sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 23).

La Oficina suele examinar los factores más destacados y habitualmente pertinentes en relación con el riesgo de confusión bajo títulos separados¹ antes de la sección que contiene la apreciación global. No obstante, la apreciación global puede incluir y sopesar muchos otros factores que son pertinentes para decidir sobre el riesgo de confusión.

2 Principio de interdependencia

El Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusión implica cierta **interdependencia entre los factores tomados en consideración**, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (apartado 17). Este principio de interdependencia es esencial para el análisis del riesgo de confusión.

La interdependencia de esos factores se menciona expresamente en el considerando 8 del preámbulo del RMC, conforme al cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de

¹ (i) Similitud de productos y servicios; (ii) similitud de los signos; (iii) elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto; (iv) el carácter distintivo de la marca anterior; (v) el público destinatario y el nivel de atención.

similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia de 10/09/2008, T-325/06, «CAPIO», apartado 72 y la jurisprudencia citada).

El requisito de una apreciación global y el principio de interdependencia significan que cuando haya al menos cierta similitud entre los signos y los productos o servicios pertinentes, se realizará una apreciación del riesgo de confusión, que implica un proceso iterativo que sopesa todos los factores pertinentes. Este proceso se lleva a cabo en la sección de apreciación global.

En la práctica esto significa que **la Oficina sopesará**, entre otras cuestiones, la similitud entre los productos y servicios y el nivel de atención que el público destinatario presta a tales productos y servicios, la similitud entre los signos y si la impresión que produce cada uno de estos niveles de comparación (visual, fonético y conceptual) es más importante. La Oficina también considerará si la similitud entre los signos reside en un elemento idéntico o similar y si dicho elemento es dominante y/o distintivo, si existen elementos adicionales dominantes y/o distintivos que puedan contrarrestar las similitudes y si la marca anterior tiene un carácter distintivo muy elevado.

Asimismo, los factores evaluados en la apreciación global **variarán** en función de las circunstancias particulares. Por ejemplo, en algunos casos en los que los productos o servicios y los signos son muy similares o idénticos, la Oficina podrá detectar un riesgo de confusión sin apreciar todos los factores, tales como el mayor carácter distintivo, familia de marcas, etc.

Más importante aún, no es posible establecer de manera abstracta si un factor tiene más peso que otro porque estos factores tendrán distinta importancia relativa en función de las circunstancias. Por ejemplo, la similitud gráfica puede pesar más respecto a productos que se suelen examinar visualmente, mientras que la similitud fonética puede ser más importante en productos que se suelen pedir verbalmente.

3 Imagen imperfecta

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios en cuestión (sentencia de 22/05/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 26).

4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se

comercializan (sentencia de 22/09/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 27).

La categoría de productos y servicios en cuestión puede aumentar la importancia de uno de los distintos aspectos de similitud entre los signos (visual, fonético y conceptual) en función de la forma de solicitar y/o adquirir los productos y servicios. Una similitud fonética o conceptual entre signos puede ser menos importante en el caso de productos y servicios que suelen examinarse visualmente o que se pueden probar antes de adquirirlos. En tales casos, la impresión visual de los signos es más relevante en la apreciación de riesgo de confusión.

No obstante, es importante destacar que, al igual que con todos los factores pertinentes para el riesgo de confusión, los factores están interconectados y es necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso. Esto significa que no se debería aplicar una regla general a amplias categorías de productos o servicios.

4.1 Similitud visual

Un buen ejemplo en el que la similitud visual puede desempeñar un mayor, aunque no exclusivo, papel en la apreciación global del riesgo de confusión es la ropa. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir por sí mismos las prendas que desean comprar o por qué vendedores desean ser atendidos. Aunque no se excluye una comunicación oral sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda de vestir se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (sentencia de 14/10/2003, T-292/01, «Bass», apartado 55; sentencia de 06/10/2004, asuntos acumulados T-117/03, T-119/03 y T-171/03, «NLSPORT», apartado 50; sentencia de 18/05/2011, T-502/07, «McKENZIE», apartado 50 y sentencia de 24/01/2012, T-593/10, «B», apartado 47). Estas consideraciones influyeron para concluir que no existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para, *entre otros*, determinados productos de la clase 25:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	McKENZIE	T-502/07
		T-593/10

Las mismas consideraciones resultaron esenciales para concluir la existencia de riesgo de confusión en los asuntos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09

		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

No obstante, conceder una consideración preferente a la percepción visual no significa que los elementos denominativos idénticos se pasen por alto debido a la presencia de elementos figurativos especiales, como se puede observar en el siguiente asunto, en el que se apreció la existencia de riesgo de confusión:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	FISHBONE	T-415/09 (recurso desestimado C-621/11P)

Del mismo modo, la impresión visual de las marcas que designan a videojuegos se ha considerado también especialmente importante, porque dichos productos suelen adquirirse tras un examen minucioso de sus correspondientes especificaciones y características técnicas, primero sobre la base de la información que aparece en catálogos especializados o en Internet, y posteriormente en el punto de venta. Por estos motivos las diferencias visuales fueron esenciales para concluir que no existía riesgo de confusión en los asuntos siguientes (sentencia de 08/09/2011, T-525/09, «Metronia», apartados 38-47):

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-525/09

La similitud visual entre signos también puede adquirir mayor importancia cuando los productos son **productos de consumo normales**, que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca. Por consiguiente, para tales productos las diferencias visuales fueron esenciales a fin de concluir que no existía riesgo de confusión en el Reino Unido entre las marcas siguientes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Sin embargo, el principio general anterior no significa que para los productos que se suelen comprar visualmente, la impresión fonética se pueda pasar por alto. Se señaló este último aspecto en un asunto relacionado con las marcas siguientes, en el que el Tribunal General, confirmando la conclusión de que existía riesgo de confusión, sostuvo que a pesar de que **los ordenadores y accesorios informáticos** se venden a los consumidores tal y como se ven expuestos en las estanterías de zonas de autoservicio, la identidad fonética de las marcas consideradas era, en este caso, al menos tan importante como su similitud visual, dado que también es probable que se mantenga una conversación oral sobre las características de los productos y sus marcas al comprarlos. Asimismo, tales productos podrían publicitarse oralmente por la radio u otros consumidores:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CMORE		T-501/08

4.2 Similitud fonética

A diferencia de los asuntos anteriores en los que la similitud visual desempeñaba un papel preponderante, la similitud fonética puede tener mayor peso que la visual cuando los productos controvertidos tradicionalmente se piden verbalmente. Esta consideración entró en juego al concluir que existía riesgo de confusión en el asunto siguiente, que está relacionado con el **alquiler de automóviles y servicios asociados**, que se recomiendan y eligen verbalmente en numerosas ocasiones.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

Cuando se piden los productos verbalmente, la percepción fonética del signo también puede verse afectada por factores tales como la posible presencia de otros sonidos percibidos por el destinatario del pedido al mismo tiempo. Tales consideraciones son importantes cuando los productos en cuestión se suelen pedir en puntos de venta con un elevado nivel de ruido, tales como **bares o clubes nocturnos**. En tales casos, atribuir una importancia especial a la similitud fonética entre los signos controvertidos puede resultar conveniente. Estas consideraciones influyeron a la hora de concluir que

existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para determinados productos de la clase 33 (sentencia de 15/01/2003, T-99/01, «Mystery», apartado 48).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MIXERY		T-99/01

De forma parecida, un modo especial o manera habitual de pedir productos puede atribuir mayor importancia a la similitud fonética entre signos. Por ejemplo, el Tribunal General sostuvo que en el **sector del vino** los consumidores de dichos productos están habituados a designarlos y a reconocerlos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en el menú (sentencia de 23/11/2010, T-35/08, «Artesa Napa Valley», apartado 62; sentencia de 13/07/2005, T-40/03, «Julián Murúa Entrena», apartado 56 y sentencia de 12/03/2008, T-332/04, «Coto d'Arcis», apartado 38). Por consiguiente, en tales casos ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos controvertidos. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para concluir que existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes a pesar de sus importantes diferencias visuales.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MURÚA		T-40/03
 ARTESO		T-35/08

Sin embargo, el principio general anterior no significa que se pueda pasar por alto la impresión visual en cuanto a los productos que se suelen comprar verbalmente. De hecho, el Tribunal General sostuvo que aunque en ocasiones se haya atribuido importancia preponderante a la percepción fonética de las marcas relativas a bebidas, las diferencias fonéticas de éstas no merecen una importancia especial cuando las bebidas concretas son normalmente objeto de distribución generalizada y que de igual modo se venden no solo en establecimientos especializados, donde se pedirían verbalmente, sino también en grandes superficies comerciales, donde se adquirirían

visualmente (sentencia de 03/09/2010, T-472/08, «61 A NOSSA ALEGRIA», apartado 106).

4.3 Conclusión

Las circunstancias establecidas anteriormente demuestran que en determinadas situaciones la Oficina otorgaría consideración preferente a la percepción visual o fonética de marcas en función de la manera en que se piden o adquieren los productos y servicios. No obstante, incluso en estas situaciones los elementos visuales o fonéticos idénticos o muy parecidos no se pueden pasar por alto, dado que todos los factores pertinentes están interconectados y son interdependientes, siendo necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso.

5 Impacto de la similitud conceptual de los signos en el riesgo de confusión

La existencia de una *similitud* conceptual entre signos con contenido semántico *análogo* puede crear un riesgo de confusión si una marca anterior posee un carácter distintivo particular, bien *per se* o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público (véase, sin embargo, la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL», apartado 24), en la que los signos compartían el concepto general de un «felino saltando», pero no evocaban el mismo animal: un puma en la marca anterior y un guepardo en la impugnada).

Sin embargo, excepcionalmente, en los casos en que los signos comparten el *mismo* concepto distintivo acompañado de similitudes visuales entre ellos, podría existir un riesgo de confusión incluso en ausencia de un carácter especialmente distintivo de la marca anterior (bien *per se* o debido a la notoriedad en el mercado), tal como ilustra el ejemplo siguiente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>Asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El Tribunal determinó que los signos comparten el mismo concepto y que existe una importante similitud visual entre ellos. A falta de un vínculo semántico claro entre un venado o la cabeza de un venado y una bebida, alcohólica o no, el Tribunal consideró que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo para designar bebidas (apartado 110). No se consideró el aspecto del carácter distintivo elevado. Existencia de riesgo de confusión (para el público español).</p>		

Una similitud conceptual entre los signos puede no bastar para contrarrestar las diferencias visuales y fonéticas, en caso de que el concepto en común no sea distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 28 <i>Territorio:</i> Alemania y el Reino Unido <i>Apreciación:</i> contrariamente a la resolución de la Sala que afirmó que no existía similitud conceptual, el término «sport», con independencia de su carácter descriptivo, hace referencia al mismo concepto y da lugar a la conclusión de que existe similitud conceptual. El Tribunal concluyó que esta similitud era débil en el contexto de la impresión de conjunto de los signos y, en particular, del carácter muy poco distintivo de este término. No obstante, la débil similitud conceptual no compensó las significativas diferencias gráficas y fonéticas entre los signos (apartado 49). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

La diferencia conceptual entre los signos puede no bastar para neutralizar las similitudes visuales y fonéticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 2 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Mientras que «MUNDICOLOR» evoca, hasta cierto punto, ideas como «mundo de color» o «colores del mundo», no cabe considerar que tenga un significado claro y específico. En la marca solicitada, el mismo prefijo se acompaña del sufijo «cor», que no tiene significado en español. Por lo tanto, pese al carácter evocativo del prefijo «mundi» (mundo), el sufijo no evoca concepto alguno para el público español. Ya que ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, cualquier diferencia conceptual entre ellos no basta para contrarrestar sus similitudes visuales y sonoras (apartados 90-99). – Existencia de riesgo de confusión..</p>		

Por tanto, para determinar que existe similitud conceptual se debe llevar a cabo una apreciación minuciosa del carácter distintivo intrínseco y adquirido de la marca anterior.

6 Casos particulares

6.1 Signos cortos

Tal como se ha indicado en otro lado de la presente sección, el Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto pertinentes, incluido el grado de similitud entre los signos. El Tribunal ha declarado también que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la **impresión de conjunto** producida por las marcas.

La longitud de los signos puede influir en la impresión de conjunto y, por tanto, en el efecto que produzcan las diferencias entre los signos. En principio, cuanto más breve sea un signo, más fácil será para el público percibir todos sus componentes individuales. Por el contrario, el público normalmente percibe con menos facilidad las diferencias entre los signos largos. **No obstante, cada caso ha de enjuiciarse de forma separada, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.**

Los Tribunales no han definido exactamente qué es un signo breve. Sin embargo, la Oficina considera los signos con tres o menos de tres letras/números signos breves. Los siguientes apartados analizan, por tanto, el riesgo de confusión de los signos de uno, dos o tres letras/números.

6.1.1 Signos de una letra/un número

Cabe señalar que el Tribunal General declaró que la apreciación global del riesgo de confusión entre los signos compuestos por una letra aislada (o una combinación de letras no reconocibles como una palabra) **sigue las mismas normas** que los signos denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasía (véase la sentencia de 06/10/2004, asuntos acumulados T-117/03, T-118/03 T-119/03 y T-171/03, «NL SPORT», «NL JEANS», «NL ACTIVE», «NL COLLECTION», apartados 47 y 48, y sentencia de 10/05/2011, T-187/10, «G», apartado 49).

En la apreciación del riesgo de confusión resulta importante establecer el grado de **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior y, por lo tanto, su ámbito de protección. Véase en este sentido, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo y la sección específica sobre los signos breves.

En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal aclaró que el hecho de que dos marcas compuestas de la misma letra (o de la misma secuencia de letras) se consideren **idénticas desde el punto de vista fonético y conceptual es pertinente** para evaluar la existencia de un riesgo de confusión. Véase la sentencia T-187/10, «G», apartado 60).

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos de la misma letra aislada, son lo suficientemente estilizados o contienen un elemento figurativo lo suficientemente distinto, de forma que su distinta representación gráfica global eclipsa el elemento denominativo común.

En caso de que la parte oponente haya demostrado satisfactoriamente que su marca de una letra ha adquirido un carácter distintivo elevado a través de un uso intensivo o de la notoriedad, su repercusión en el resultado final tendrá que evaluarse atentamente. En primer lugar, el carácter distintivo elevado por parte de la marca de una letra anterior no puede justificar la conclusión de la existencia de un riesgo de confusión si la impresión visual general de los signos es tan diversa que las distingue con certeza. En segundo lugar, si se demuestra el uso de una marca de una letra estilizada o acompañada por elementos figurativos adicionales, el beneficio de la ampliación del ámbito de protección resultante se aplicará a la forma en que se ha estado utilizando, no a la letra como tal o a cualquier variante estilizada de aquélla.

En los siguientes ejemplos, se identificó un **riesgo de confusión** debido a la similitud entre las representaciones gráficas generales de los signos:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		T-115/02
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 16, 25, 35, 41 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Teniendo en cuenta, por una parte, la acusada similitud entre los signos en conflicto y, por otra, la semejanza entre los productos de que se trata, aunque apenas exista cuando se trata del calzado en relación con los vestidos, la Sala de Recurso pudo decidir que existía un riesgo de confusión por parte del público pertinente (apartado 27) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
A		R 1508/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Debe presumirse que la marca alemana anterior poseía el carácter distintivo necesario de protección como marca. Los signos son similares y los productos idénticos (apartado 18 y ss.)– Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii) 	 <small>G Line</small>	T-187/10 (recurso desestimado C-354/11 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 25 <i>Territorio:</i> UE, Italia <i>Apreciación:</i> La impresión de conjunto de los signos en litigio se consideró similar. Teniendo en cuenta la similitud de los signos, el renombre del signo anterior como abreviatura de la marca Gucci, y la identidad de los productos, se consideró que existía riesgo de confusión.</p>		

Por otro lado, en los ejemplos siguientes se consideró que **no existía riesgo de confusión** debido a los distintos estilos o elementos gráficos de los signos compuestos por una letra única:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		R 1655/2006-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Se consideró que los consumidores españoles considerarán la letra «M» como una referencia a la talla de la prenda de vestir. Su carácter distintivo era bajo (apartado 21) – Inexistencia de riesgo de confusión..</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
A		T-174/10 (recurso desestimado C-611/11 P)
<i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> El Tribunal concluyó que NO EXISTÍA RIESGO DE CONFUSIÓN basándose en el diseño gráfico específico de la marca impugnada y el hecho de que el público no pronunciaría la marca impugnada dado el diseño gráfico específico – Inexistencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
F		R 1418/2006-2
<i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso considera que las diferencias visuales entre los signos contrarrestará la naturaleza idéntica de los productos (apartado 26) – Inexistencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
		R 576/2010-2 (confirmada por T-593/10)
<i>Productos y servicios:</i> clases 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso considera que la impresión de conjunto visual distinta de los signos contrarrestará la naturaleza idéntica de los productos (apartados 19 a 21) – Inexistencia de riesgo de confusión.		

Por último, cabe destacar que la representación verbal de un «signo de una letra/de un dígito» no se considera equivalente al signo (p. ej., «UNO» no es igual a «1» ni «EME» a «M»). Por lo tanto, los argumentos anteriores no son aplicables directamente a estos asuntos².

6.1.2 Signos de dos letras/números

Salvo si la combinación de letras como tal es intrínsecamente débil para los productos y servicios (p. ej., «XL» para los productos de la clase 25), los signos de dos letras/números no tienen necesariamente un escaso carácter distintivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los consumidores con frecuencia encuentran abreviaturas y combinaciones de letras de todo tipo en la vida cotidiana y empresarial.

Las normas citadas para las marcas de una letra/número se aplican a los signos de dos letras/números: en general, **no se planteará riesgo de confusión** entre los signos de dos letras/números que están estilizados de un modo distinto o que están

² Véanse las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

compuestos por representaciones gráficas diferentes de las mismas letras/números, por lo que producen una **impresión visual lo suficientemente distinta**.

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos por la misma combinación de dos letras, estén estilizadas de un modo suficientemente distinto o contengan un elemento figurativo suficientemente distinto, de manera que su representación gráfica global sea distinta y eclipse el elemento denominativo común.

En los siguientes ejemplos, se apreció riesgo de confusión debido a la impresión visual global similar de las combinaciones de las mismas dos letras:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i) 		B 61 046
(ii) 		
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> La impresión de conjunto visual de las marcas en conflicto es que están compuestos por dos letras en un diseño figurativo arbitrario que expresa la misma impresión. Las marcas se consideran similares y los servicios idénticos – Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
GE		T-520/11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territorio:</i> Reino Unido <i>Apreciación:</i> No cabe descartar que parte del público destinatario interprete la marca impugnada como la combinación de letras «GE» (apartados 33-35). Dado que los productos son idénticos y las marcas son idénticas desde el punto de vista fonético y que presentan un grado medio de similitud visual existe riesgo de confusión incluso para un público informado cuyo nivel de atención es mayor (apartado 60) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		

En el siguiente ejemplo, **no** se apreció **riesgo de confusión** debido a que las mismas letras tenían una representación gráfica distinta:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i)  (ii) 		R 0082/2011-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El diseño gráfico en que aparecen las combinaciones de letras tiene una fuerte influencia en la percepción que tiene el consumidor. El carácter distintivo de las marcas en conflicto se basa, en gran medida, en sus elementos gráficos específicos (apartado 16) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

Las diferencias de una de las letras normalmente llevarán a la conclusión de determinar que **no existe riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
(i) CX (ii) 	KX	R 0864/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> En términos de la impresión de conjunto y en aplicación del principio de interdependencia, la Sala de Recurso confirmó que la diferencia en la primera letra es suficiente para excluir el riesgo de confusión en la parte del público afectado, teniendo en cuenta que el público de referencia es especialmente atento (apartado 28) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
KA		T-486/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 11, 12 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Mientras que el consumidor pertinente rara vez tiene la oportunidad de realizar una comparación directa entre las distintas marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que tiene en la mente, como el solicitante ha indicado en este asunto, dadas las importantes diferencias visuales entre las marcas en cuestión, el hecho de que los productos de que se trate por lo general se compren después de ser vistos y el nivel de atención elevado del consumidor pertinente, debe considerarse que dicho consumidor no confundirá las marcas en cuestión a pesar de la falta de comparación directa entre las distintas marcas (apartado 95) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

6.1.3 Signos de tres letras/números

Cuando los signos en conflicto son signos de tres letras/números, parece que existe la tendencia de apreciar **riesgo de confusión** cuando la única diferencia está basada **en una letra similar desde el punto de vista fonético** de forma que la impresión de conjunto de los signos todavía es similar.

En los siguientes casos, el resultado fue que existía **riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
	ELS	T-388/00
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 35, 41 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Esta coincidencia total de dos de las tres letras colocadas en la misma disposición hace que la divergencia de una sola letra no constituya una diferencia visual y fonética significativa. Las letras «E» y «I» en alemán se pronuncian de manera similar (apartado 66 a 71) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
Ran	R.U.N.	T-490/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 38, 42 <i>Territorio:</i> UE, Alemania <i>Apreciación:</i> El Tribunal consideró que los signos en la mente del consumidor pertinente, que tienen un buen dominio de la lengua inglesa, son similares (apartado 55) y que, debido a la similitud entre los signos y entre determinados productos y servicios, existe riesgo de confusión en la mente del público destinatario (apartado 71) – Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, en los siguientes casos, el resultado fue que **no existía riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>(iii)</p> 		R 0393/1999-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Austria <i>Apreciación:</i> Cuando las marcas están compuestas de sólo tres letras, sin significado, la diferencia de una letra puede resultar suficiente para hacerlos no similares, en especial cuando la primera letra es distinta y las marcas en litigio incluyen elementos figurativos que presentan diferencias visuales. En este caso, la pronunciación de las primeras letras de las marcas en litigio, es decir, J y T, es diferente en todas las lenguas pertinentes. Además, los elementos figurativos de las marcas comparadas no se</p>		

parecen entre sí (apartados 17 y 18) – Inexistencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Nº de asunto
	COR	T-342/05
<i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> El TG consideró que los signos sólo tenían una escasa similitud fonética (apartados 47, 50). El público destinatario de Alemania con toda seguridad apreciará las diferencias en el inicio de los signos – Inexistencia de riesgo de confusión.		

6.2 Nombres y apellidos

6.2.1 Nombres

En principio, no existen criterios específicos que se deban tener en consideración para apreciar el riesgo de confusión entre nombres. No obstante, por la propia naturaleza de los nombres y los apellidos, existen determinados aspectos que influyen (como veremos a continuación), tales como si un nombre y/o apellido concreto es común o no en el territorio pertinente, que se deba estudiar cuidadosamente y ponderar.

6.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos

Al evaluar el riesgo de confusión respecto a signos compuestos que contengan varios elementos denominativos, uno de los cuales podría ser considerado un nombre de empresa, esto es, haciendo referencia a la sociedad que subyace a la marca, se debe realizar una evaluación global a fin de identificar qué elemento funciona como la marca de los productos y servicios considerados. Entre los factores que se han de tener en cuenta se encuentra el carácter distintivo de cada elemento, así como el tamaño y/o espacio que ocupan en una marca figurativa, los cuales determinan el elemento dominante de los signos controvertidos.

Cuando el nombre de empresa no es elemento dominante, aunque cada uno de los elementos que conforman el signo puedan tener su propio papel distintivo independiente, los consumidores suelen centrarse más en el elemento que se podría considerar que identifica la línea de producto concreta, en lugar de fijarse en el elemento que se percibiría (porque va precedido de «de» u otro término equivalente) como identificador de la sociedad que tiene el control de los productos considerados o el diseñador que creó la línea de productos.

Por lo tanto, siempre que exista un grado suficiente de similitud entre el elemento que podría percibirse como la marca y un signo controvertido, en principio, existirá riesgo de confusión (cuando también se cumplan los demás factores pertinentes).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-43/05

Productos y servicios: clase 25
Territorio: Dinamarca, Finlandia, Suecia
Apreciación: El elemento «by CAMPER» se percibe como secundario, debido a que el público destinatario lo percibirá como una mera indicación de la empresa que fabrica los productos en cuestión. Por lo tanto, el consumidor de referencia centrará su atención en la palabra «BROTHERS» y puede atribuir una procedencia común a los productos en cuestión (apartados 65 y 86). Existencia de riesgo de confusión.

6.2.3 Nombres de pila y apellidos

La percepción de los signos formados por nombres de personas puede variar de un país a otro dentro de la Unión Europea. Los apellidos tienen, en principio, un valor intrínseco superior como indicadores de la procedencia de los productos o servicios al de los nombres de pila. Ello se debe a que la experiencia demuestra que los mismos nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en común, mientras que la presencia del mismo apellido (siempre que no sea común en el territorio pertinente) podría implicar la existencia de algún vínculo entre ellos (identidad de las personas o un vínculo familiar). Para saber si en un país determinado el público destinatario atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales comunitarios, puede ofrecer algunas indicaciones útiles (sentencia de 01/03/2005, T-185/03, «Enzo Fusco», apartado 52).

Existen casos en los que los solicitantes alegan, como defensa, su derecho a utilizar su nombre. No obstante, tales alegaciones no son válidas en los procedimientos de oposición, puesto que no influyen en la cuestión de si existe riesgo de confusión en el público. Asimismo, el registro de marcas no impide el uso de nombres de personas como consecuencia de la protección especial que confieren el artículo 12, letra a), del RMC y las leyes nacionales sobre marcas con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas.

- **Nombre de pila frente al mismo nombre de pila o ligeras variaciones del mismo**

La regla general es que cuando dos signos en conflicto consistan exclusivamente en el mismo nombre de pila, los consumidores pueden percibir los productos o servicios similares o idénticos comercializados bajo esas marcas como provenientes de la misma fuente. Es obvio que a falta de cualquier elemento diferenciador, **la existencia de riesgo de confusión** será la conclusión a la que se llegue.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> Las dos marcas denominativas controvertidas son idénticas, lo que aumenta el riesgo de que los consumidores perciban los productos comercializados bajo tales marcas como provenientes de la misma fuente. Por otro lado, el solicitante no ha demostrado que el nombre de pila italiano «Giordano» que conforma ambas marcas sea común en Portugal (apartado 32). Existencia de riesgo de confusión.		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ELISE		T-130/09
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 42 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> El Tribunal considera que aun cuando no es seguro que el público pertinente de toda la Unión Europea perciba necesariamente los signos controvertidos como diminutivos concretos del nombre «Elizabeth», el público destinatario sin duda los considerará como nombres femeninos muy similares derivados de la misma raíz. En algunos Estados miembros, en particular, el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria, sin duda serán percibidos por el público pertinente como diminutivos del nombre completo «Elizabeth», (apartado 36). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las marcas comparadas son variaciones del nombre de pila femenino «Giselle», de origen alemán y francés antiguo y son, en general, muy similares, por lo que existe un riesgo de confusión (apartados 14, 15 y 20). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Nombre de pila frente a nombre de pila idéntico más apellido**

Cuando dos signos comparten el nombre de pila y uno de los dos además contiene un apellido y cuando el **nombre de pila** puede ser percibido como un nombre **común** (por sí solo, muy común) en el territorio pertinente, la regla general es que **no existirá riesgo de confusión**, debido a que los consumidores serán conscientes de que muchas personas tienen ese nombre.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> En opinión de la Sala, el consumidor español medio que está familiarizado con la marca «LAURA» para perfumes no se confundirá. Conceptualmente, se considerará que «LAURA» es un nombre de pila común en España. No es probable que el consumidor español medio considere vincular el nombre más específico «LAURA MERCIER» con «LAURA» (apartado 16). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

Una **excepción** sería aplicable cuando un nombre de pila concreto pueda percibirse como **inusual** en el territorio pertinente. En tales casos, la presencia de este elemento no común puede centrar la atención del consumidor y podría confundirle de manera que atribuyese una procedencia común a los productos o servicios en cuestión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> El término adicional «SMITH» en la solicitud de marca como un apellido anglosajón común y tendría menos peso que el nombre de pila «AMANDA» (que es menos común en España) (apartado 31). Existencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (recurso desestimado C-649/11P)
<i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33, 35 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Los signos son visual y conceptualmente similares y muy similares fonéticamente. Los productos son idénticos. Los servicios son similares. Ni el nombre de pila «ROSALIA» ni el apellido «DE CASTRO» son frecuentes en España. Ninguno de estos elementos tiene un mayor carácter distintivo que el otro (apartados 50 y 51). Existencia de riesgo de confusión.		

Existe otra excepción que se aplica a los casos en los que el público tomaría o usaría el **nombre de pila de una persona famosa** como el nombre completo y en los que los productos o servicios están relacionados con el ámbito de actividad de esa persona, o cuando la marca anterior, que consiste únicamente en un nombre de pila, **ha adquirido un elevado grado de carácter distintivo**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1
<i>Productos y servicios:</i> clases 3, 25, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El consumidor medio, que recordará la palabra «KENZO», que es especialmente distintiva por su reputación, tenderá, al encontrarse con productos o servicios designados por la marca «KENZO TAKADA», a atribuirlos a la misma procedencia comercial que los productos o servicios vendidos bajo la marca «KENZO». Este riesgo es más real dado que es frecuente que en el sector de la moda, los cosméticos y los perfumes, la misma marca se configure de distintos modos en función del tipo de producto que designe (apartado 22). Existencia de riesgo de confusión.		

- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila idéntico más distinto apellido**

Cuando dos signos controvertidos contienen el mismo nombre de pila, pero van seguidos de apellidos claramente distintos, la regla general es que **no existe riesgo de confusión**. Los consumidores se darán cuenta de que distinguen a productos o servicios de empresas distintas no vinculadas.

Ejemplo inventado: «Michael Schumacher» / «Michael Ballack» (inexistencia de riesgo de confusión).

No obstante, cuando la impresión de conjunto creada por los signos es de clara similitud, esto es, las diferencias entre los signos se pierden en la percepción de conjunto que los signos ofrecen, al aplicar el criterio general, el resultado sería que existe **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 y asuntos acumulados R 700/2000-4 y R 746/2000-4 Confirmado por asunto C-104/05 P
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 18, 24, 25 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Ambas marcas consisten en la combinación de un nombre de pila y un apellido y dan una impresión de conjunto similar. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila distinto más apellido idéntico**

Cuando los signos controvertidos contienen el mismo apellido precedido de distintos nombres de pila, el resultado dependerá en gran medida de la percepción que se tenga del apellido en el territorio pertinente. Cuanto menos frecuente sea el apellido, más probable será que el consumidor centre su atención en él (con independencia de si los nombres de pila son comunes o no).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> Como las partes no discutían que el apellido «Fusco» no figurase entre los más corrientes en Italia, el Tribunal consideró que dado que el consumidor italiano suele atribuir mayor carácter distintivo al apellido que al nombre de pila, tendría en consideración (ni inusual, ni común) el apellido «Fusco» en lugar de los nombres de pila (frecuentes) «Antonio» o «Enzo». Por lo tanto, un consumidor que se encuentre ante un producto dotado con la marca solicitada «ENZO FUSCO» podría confundirla con la marca anterior «ANTONIO FUSCO», por lo que existe un riesgo de confusión (apartados 53 y 67). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, cuando dos marcas tienen el mismo apellido y es probable que se perciba como común (por sí solo, muy común) en el territorio pertinente, los consumidores normalmente no se confundirán y no atribuirán una procedencia común a los productos o servicios considerados (sentencia de 01/03/2005, T-169/03, «Sissi Rossi», apartados 82 y 83; sentencia de 24/06/2010, C-51/09 P, «Barbara Becker», apartado 36). Los consumidores están acostumbrados a marcas que contienen apellidos comunes y no creen ciegamente que todos los productos o servicios en cuestión provienen de la misma fuente cada vez que aparece un apellido común en dos signos controvertidos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> No solo son conscientes los consumidores de la Comunidad del hecho de que hay personas que comparten el mismo apellido sin estar necesariamente relacionadas, sino que también serán capaces de distinguir el apellido italiano «ROSSI» con dos nombres diferentes en el campo de la moda (apartados 33 -35). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila distinto más apellido idéntico unidos en una sola palabra**

En los casos en los que uno de los signos controvertidos está formado por un nombre y un apellido y el otro por una única palabra que al menos parte del público destinatario separará en dos elementos por la presencia reconocible de un nombre y un apellido combinado para formar la palabra única en qué consiste ese signo, el resultado será de riesgo de confusión siempre que la impresión de conjunto creada por las marcas sea de similitud.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las dos marcas controvertidas están formadas por un nombre de pila y un apellido. En efecto, en cuanto al elemento «storm» incluido en las dos marcas en conflicto, consta que éste puede constituir un apellido. Los elementos «peer» y «peter» que figuran en la marca solicitada y en la marca anterior, respectivamente, constituyen nombres de pila. Sin embargo, en especial en los países nórdicos y en Alemania, «Peer» es un nombre de pila. El hecho de que la marca solicitada se escriba en una sola palabra no puede desvirtuar la apreciación según la cual las dos marcas controvertidas están formadas por un nombre de pila y un apellido (apartado 66). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Apellido frente a nombre de pila más apellido idéntico**

Cuando dos signos contienen el mismo apellido, pero uno de ellos también contiene un nombre de pila, la regla general es que normalmente existirá **riesgo de confusión**. Los consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos o servicios considerados una procedencia común. La presencia de un nombre de pila en uno de los signos controvertidos no basta para que los consumidores distingan los signos con seguridad. El apellido por sí solo se percibirá como la versión reducida del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
MURÚA		T-40/03
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Consta que el público español percibirá el elemento denominativo que compone la marca solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Es muy probable que el público destinatario únicamente vea en el añadido del nombre «Julián» y del apellido «Entrena» en la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a la parte interviniente (apartados 42 y 78). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 11</p>		

Territorio: UE

Apreciación: El signo para el que la marca comunitaria solicita protección consiste en el término «Vera Bradley», que muy probablemente se considerará el nombre (nombre de pila y apellido) de una persona, ficticio o real. Está formado por el nombre de pila «VERA», que es un nombre común de mujer en muchos países de la UE, tales como la República Checa, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Eslovenia y el Reino Unido, y el apellido «BRADLEY», que es un apellido inglés. El apellido no es común ni en los países de habla inglesa, ni en ningún otro país de la Unión Europea. Aunque los consumidores pudieran distinguir entre los signos por el elemento «Vera», que no tiene homólogo en la marca anterior, considerarían que se trata de una línea de productos específica o una forma ampliada de la marca. Por consiguiente, los consumidores podrían creer que las marcas pertenecen a la misma empresa o a empresas vinculadas económicamente (apartados 36-37 y 52). Existencia de riesgo de confusión.

6.3 Parte inicial de las marcas

En los signos denominativos, suele ser la primera parte la que capta la atención del consumidor y, por tanto, será recordada con mayor claridad que el resto del signo. Esto significa que la parte inicial de un signo tiene una influencia significativa sobre la impresión general provocada por la marca (sentencia de 15/12/2009, T-412/08, «Trubion», apartado 40; sentencia de 25/03/2009, T-109/07, «Spa Therapy», apartado 30).

Sin embargo, el concepto «parte inicial del signo» es indeterminado, porque no existe una indicación determinada de lo que forma la parte inicial, lo que es la parte final o incluso si existe o no una parte intermedia del signo. De nuevo, esta percepción depende fundamentalmente de las circunstancias del caso (longitud del signo, distribución silábica, uso de fuente, etc.) y no de una regla establecida. Podría incluso ocurrir que se perciba que un signo tiene una parte inicial y una parte final cortas y una parte intermedia o central mucho mayor proporcionalmente. Por consiguiente, en función de las circunstancias, la norma de la relevancia de la parte inicial del signo podría tener menos peso en beneficio de una parte central más significativa.

Como normalmente es la parte inicial de un signo la que atrae la atención del consumidor, cuando los signos únicamente difieran en la parte final, esta diferencia, con frecuencia, no bastará para descartar la similitud. No obstante, no se trata de una norma fija y el resultado depende de las circunstancias del caso. Por otro lado, esta norma únicamente es aplicable cuando el signo contiene un elemento denominativo (que explicaría la lectura de izquierda a derecha) y cuando este elemento denominativo no es muy corto (de otro modo el signo se percibiría inmediatamente en su totalidad). Los signos muy cortos están formados por tres o menos letras o números (véase el punto 6.1 anterior).

En los ejemplos siguientes, se constató **la existencia de riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 42 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Las marcas son visual y fonéticamente muy similares, en particular, porque coinciden en las primeras cuatro letras «ALEN». Es general la convicción de que las personas prestan más atención a la primera parte de una marca, al menos cuando la perciben visualmente (apartado 33). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Apreciación:</i> Los signos comparten cinco de sus seis letras y las dos primeras sílabas son idénticas. Existe un determinado grado de similitud visual. Los signos son muy similares fonéticamente porque su parte inicial, que suele ser la más importante, es idéntica. Ninguno de los signos tiene un significado en griego. La similitud de los signos, combinada con la identidad o similitud de los «productos farmacéuticos» da lugar a confusión (apartados 35-36). Existencia de riesgo de confusión.</p>		

En los ejemplos siguientes, el resultado fue de **inexistencia de riesgo de confusión**, a pesar de tener partes iniciales idénticas: En algunos de estos casos, las partes iniciales idénticas eran, de hecho, un elemento débil en los signos. En otros, a pesar de tener partes iniciales idénticas, las diferencias conceptuales pesaban más que las similitudes para concluir que no existía riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La parte inicial «CALS» (que recuerda a «calcio») no es especialmente distintiva, sino que debe considerarse como un elemento débil de la marca respecto a los productos en cuestión (apartado 24). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 30 <i>Territorio:</i> Dinamarca, Finlandia, Suecia <i>Apreciación:</i> Los signos difieren en la quinta letra y en su parte final. Son visualmente similares en un grado medio. A la vista de la longitud de la solicitud de marca comunitaria, los signos difieren en el ritmo y entonación y son, por tanto, escasamente similares desde una perspectiva fonética. Los signos anteriores «NOBLESSE» tienen una clara connotación tanto en Finlandia como en Suecia. En estos territorios la palabra «NOBLISSIMA» carece de significado. Son, por tanto, distintas desde un punto de vista conceptual. Las marcas anteriores son elogiosas por naturaleza y en cierta medida descriptivas de las características de los productos «chocolate», especialmente describiendo su carácter superior. El carácter distintivo es inferior al medio. Teniendo en consideración la escasa similitud entre los productos «chocolate» y «helados comestibles» (clase 30), la escasa similitud fonética y la diferencia conceptual, no existe riesgo de confusión (apartado 36). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Los signos son similares visual, fonética y conceptualmente en la medida en que ambos tienen el prefijo «ALBU» (abreviatura de «albúmina» o «albumen») en común. Pero esta similitud tiene poca relevancia porque el prefijo es genérico y, por tanto, carente de carácter distintivo. El segundo elemento de la marca anterior «MAN» es, desde las perspectivas visual, fonética y conceptual,</p>		

completamente distinto al del segundo elemento de la marca impugnada, «NORM». Teniendo en cuenta lo muy atentos y bien informados que se supone que están los consumidores aconsejados por profesionales en el ámbito médico, aunque se aplicase a productos idénticos de la clase 5, no existiría riesgo de confusión (apartado 41). Inexistencia de riesgo de confusión.

6.4 Signos compuestos

La regla general para los signos «compuestos» (signos formados por más de un elemento, p. ej. elementos denominativos y figurativos, signos denominativos formados por varias partes) debería ser compararlos íntegramente, considerando fundamentalmente la impresión de conjunto que transmiten. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia de 12/06/2007, C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 35).

Esta regla es aplicable cuando un elemento o todo el signo está total o parcialmente incluido en el otro signo:

la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (asunto C-334/05 P, «LIMONCHELO», apartado 41).

Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Por otro lado, el carácter distintivo de los elementos superpuestos o comunes tiene un impacto decisivo sobre la similitud de los signos como parte de la apreciación general del riesgo de confusión.

6.4.1 Signos que contienen elementos figurativos y denominativos

Cuando los signos están formados tanto por elementos denominativos como figurativos, en principio, el elemento denominativo del signo suele tener un impacto mayor sobre el consumidor que el elemento figurativo. Esto es así porque el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo los elementos figurativos de la marca (sentencia de 14/07/2005, T-312/03, «Selenium-Ace», apartado 37; resolución de 19/12/2011, R 0233/2011-4, «Best Tone», apartado 24; resolución de 13/12/2011, R 0053/2011-5, «Jumbo», apartado 59).

Sin embargo, el elemento denominativo de un signo no tiene de manera automática un impacto mayor (véase la sentencia de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS», apartado 40). La impresión visual de un signo puede desempeñar un papel importante en su percepción por parte del público destinatario, por ejemplo, cuando se consideran los productos de la clase 25.

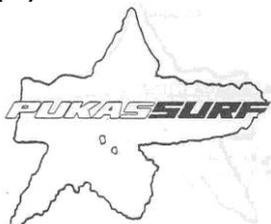
Además, el hecho de que el elemento denominativo pueda tener un impacto mayor es una cuestión distinta de la posición dominante. El elemento denominativo de un signo complejo no es dominante por sistema. Es dominante si es visualmente llamativo.³

Por otro lado, al apreciar el impacto del elemento denominativo de una marca compleja, se debe tener en cuenta el carácter distintivo de este elemento⁴.

• **Signos con un elemento denominativo idéntico o muy similar y elementos figurativos distintos**

Se suele concluir que existe **riesgo de confusión** cuando los elementos denominativos son idénticos o similares y el elemento figurativo carece de significado semántico y de diseño llamativo. En tal situación, se considerará que el elemento figurativo no ejerce una influencia significativa en la percepción del signo del público destinatario.

En los ejemplos siguientes se constató la existencia de **riesgo de confusión** porque los elementos denominativos eran idénticos o similares y los elementos figurativos eran débiles o no particularmente complicados.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (procedimiento de nulidad)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El Tribunal General consideró que el elemento figurativo de la marca controvertida era débil para los productos pertinentes y, por tanto, no tenía un gran impacto en la percepción global del signo (apartado 45). Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	PUKKA	T-483/10

³ Véase el Manual relativo a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Elementos dominantes.

⁴ Véase el Manual relativo a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

Productos y servicios: clase 18
Territorio: España, UE
Apreciación: Los elementos figurativos de la marca comunitaria anterior, especialmente el óvalo y la forma geométrica que recuerdan vagamente a una estrella de cinco puntas superpuestas sobre el mismo, no transmiten ningún contenido conceptual identificable. Por consiguiente, es muy improbable que estos elementos figurativos llamen la atención del consumidor pertinente. Por el contrario, aunque el elemento denominativo tampoco transmite ningún contenido conceptual, el hecho es que se puede leer y pronunciar y es probable, por tanto, que los consumidores lo recuerden. Por ello, se debe considerar que el elemento denominativo de la marca comunitaria anterior domina la impresión visual que deja la marca (apartado 47). Existencia de riesgo de confusión.

Por el contrario, cuando los elementos denominativos comunes son igualmente débiles o incluso menos distintivos que los elementos figurativos, las diferencias en los elementos figurativos podrán inclinar la balanza hacia la **inexistencia de riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-60/11
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 30, 31, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> El elemento denominativo «premium» en este caso no da lugar a una conclusión de existencia de riesgo de confusión, aun cuando los productos eran idénticos. La similitud de las marcas se basa únicamente en una palabra que carece de carácter distintivo y no sería recordada por los consumidores como el elemento fundamental de las marcas controvertidas. (apartado 53). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
<p>(i)</p>  <p>(ii) THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>		R 1285/2009-1 (nulidad)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 29 (dulces y artículos de confitería preparados con azúcar) <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Aunque la palabra «NATURAL» ocupa una parte sustancial de las marcas, los consumidores no lo verán como un elemento distintivo (apartado 25). A pesar de que los productos controvertidos son idénticos, la impresión de conjunto que las marcas controvertidas ofrecen no daría lugar a la existencia de riesgo de confusión en el público pertinente. Al público destinatario le sería absolutamente imposible establecer un vínculo entre los dos signos controvertidos, dando lugar a un riesgo de confusión por la presencia en ambos de la palabra descriptiva «NATURAL», haciendo que el público creyese que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (apartado 33). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>		R 0745/2009-2

		
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 9, 35 <i>Territorio:</i> España <i>Apreciación:</i> Las diferencias conceptuales superan las similitudes visuales y fonéticas. Por otro lado, la Sala de Recurso consideró que el término «AROMA» era genérico para los productos pertinentes (apartado 31). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1321/2009-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 19, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La debilidad del elemento denominativo «PreTech» de la marca anterior y las significativas diferencias visuales entre los dos signos controvertidos atenúan el efecto de la similitud fonética. Asimismo, la similitud fonética entre los dos signos tiene menor importancia cuando el público destinatario ve el nombre de una marca en los productos y servicios que adquiere, como cabe esperar en el presente caso (apartado 27). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1357/2009-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 5, 29, 30, 32 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> La Sala de Recurso tuvo en consideración el carácter no distintivo y descriptivo de la palabra «Lactofree» para los productos pertinentes. La Sala concluyó que las considerables diferencias visuales y conceptuales entre los signos contrarrestaban la naturaleza parcialmente idéntica y similar de los productos (apartado 98). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Signos con un elemento figurativo idéntico o muy similar y elementos denominativos distintos**

En general, la identidad o similitud de los elementos figurativos de los signos **no basta** para establecer la similitud en casos en los que al menos uno de los signos contiene un elemento denominativo adicional que no contiene el otro signo. El resultado, no obstante, dependerá de las circunstancias particulares de cada caso individual.

En los ejemplos siguientes, debido a las diferencias fonéticas y conceptuales **no se constató riesgo de confusión** a pesar de las similitudes visuales de los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		T-311/08
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25, 41, 43 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación:</i> Teniendo en cuenta las diferencias fonéticas y conceptuales y la escasa similitud gráfica entre los signos, la falta de mayor carácter distintivo de la marca anterior y el carácter dominante del elemento denominativo de la marca solicitada, la Sala estuvo acertada al considerar que no existía riesgo de confusión, aun en presencia de productos idénticos (apartado 58). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0280/2009-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 36, 41 <i>Territorio:</i> Alemania <i>Apreciación:</i> Lo único que tienen en común los dos signos es que representan una cruz con ocho puntos característicos, conocida como la «Cruz de Malta», en referencia a la Orden de Malta. Incluso en el área considerada, «recaudación de fondos para la beneficencia, educación, publicaciones periódicas, servicios médicos» (clases 16, 36, 41, 45), el solicitante no utiliza la forma específica de la Cruz de Malta exclusivamente. La solicitud de marca comunitaria contiene la secuencia de palabras distintiva sin reservas «Pro concordatia populorum» y no se puede reducir a su elemento figurativo. Los signos también son distintos fonéticamente, al carecer el signo oponente de elementos denominativos. No existe similitud conceptual, dado que la solicitud de marca comunitaria significa «por el entendimiento de los pueblos», una frase que no tiene nada en común con el signo anterior. Por tanto, no puede existir riesgo de confusión, aun en el caso de productos idénticos que solo se encuentran en la clase 16. Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1373/2009-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> En opinión de la Sala de Recurso, teniendo en consideración el escaso poder distintivo de los elementos figurativos similares de las marcas, así como el principal papel distintivo desempeñado por el elemento denominativo del signo del solicitante, no existe riesgo de confusión a pesar de la identidad o similitud de los productos controvertidos de las clases 9, 12, 14, 18, 22, 25 y 28. Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

Es posible concluir la existencia de **riesgo de confusión**, sin embargo, en los casos de claro carácter dominante del elemento figurativo común y nimia importancia del elemento denominativo distinto, o como consecuencia del limitado carácter distintivo del elemento denominativo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		Asuntos acumulados R 0068/2001-4 y R 0285/2001-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 24, 25, 28 <i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria <i>Apreciación:</i> Las respectivas marcas coinciden en que una consiste en una huella de animal y la otra incluye una huella de animal. Existen diferencias entre los dispositivos, p. ej. los registros del oponente incluyen garras. Sin embargo, la impresión de conjunto es la de una huella animal de color negro. El elemento denominativo de la solicitud impugnada no está presente en la marca del oponente. En el contexto lingüístico francés, el elemento verbal de la solicitud impugnada se percibiría como mínimo, según afirmó el solicitante, «la casa de piel sintética». Como tal es un elemento con carácter distintivo intrínseco muy limitado. Existencia de riesgo de confusión.</p>		

En otros casos, el elemento figurativo puede «colaborar» con la parte denominativa para definir un concepto particular y puede incluso contribuir al entendimiento de las palabras que, en principio, pueden no estar muy difundidas entre los consumidores. Por lo tanto, en los ejemplos siguientes, se constató la existencia de **riesgo de confusión** a pesar de que el elemento denominativo únicamente estuviera presente en uno de los signos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		B 210 379
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Alemania, España <i>Apreciación:</i> Se consideró que los signos eran lo suficientemente similares como para dar lugar a riesgo de confusión basado en la identidad de los productos porque la figura de una luna, presente en ambos signos, hacía más clara la equivalencia entre las palabras española e inglesa «LUNA» y «MOON» para los consumidores españoles. Existencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 1409/2008-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 35 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> Las marcas son muy similares visualmente. No es posible realizar una comparación fonética. La palabra «horse» significa conceptualmente «cheval» en la lengua del asunto (francés). Los consumidores de habla inglesa pueden entender este elemento como una referencia directa al elemento figurativo de la marca comunitaria impugnada. Por tanto, las marcas son conceptualmente idénticas. Teniendo en consideración el hecho de que el consumidor medio, por regla general, no tiene la posibilidad de realizar una comparación directa entre las marcas y dado el principio de interdependencia de los factores, existe un riesgo de confusión entre los signos al solicitar productos idénticos de las</p>		

clases 18 y 25. Existencia de riesgo de confusión.

6.4.2 Signos denominativos con varias partes

En estos casos todo el signo o solo uno de sus elementos está totalmente incorporado en el otro signo, esto es, el signo anterior (o un elemento del mismo) está totalmente incluido en el signo impugnado o a la inversa.

El tipo de casos más frecuente y problemático afecta a una palabra frente a dos palabras. Esto puede dar lugar a una similitud de las marcas y, junto con otros factores, a un riesgo de confusión, según establecieron los Tribunales en los asuntos siguientes:

la circunstancia de que [una marca] esté formada exclusivamente por la marca anterior [...], a la que se ha añadido otra palabra[...] constituye una indicación de la similitud entre ambas marcas.

(Véase la sentencia de 04/05/2005, T-22/04, «Westlife», apartado 40.)

cuando uno de los dos únicos términos que forman una marca denominativa es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de una marca denominativa anterior, y cuando estos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, a nivel conceptual, ningún significado para el público considerado, las marcas controvertidas, consideradas cada una globalmente, deben considerarse similares.

(Véase la sentencia de 25/11/2003, T-286/02, «KIAP MOU», apartado 39.)

En la siguiente sentencia se mencionaba un criterio adicional (un papel distintivo independientemente del elemento común):

puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma.

(Véase la sentencia de 06/10/2005, C-120/04, «Thomson Life», apartado 37.)

Al apreciar si la coincidencia de un elemento denominativo puede dar lugar a una similitud de los signos y (junto con factores pertinentes adicionales) a un riesgo de confusión, hay que considerar dos factores importantes: si el elemento común es (a) reconocible y (b) si tiene un papel distintivo autónomo.

- ***Elemento reconocible***

Es especialmente importante si la palabra común se puede identificar de manera aislada dentro de la marca compuesta, bien porque está separada por un espacio o guión, o se puede identificar de otro modo (por su claro significado) como un elemento individual.

Un consumidor medio que perciba un signo denominativo lo descompondrá en elementos que sugieran un significado determinado o se parezcan a palabras conocidas (sentencia de 06/10/2004, T-356/02, «VITAKRAFT», apartado 51, confirmada por el asunto C-512/04 P).

Por otro lado, una mera coincidencia en una secuencia de letras no es suficiente para que exista similitud. Las resoluciones no se deben basar en el simple hecho de que un signo contenga al otro.

En los ejemplos siguientes la coincidencia se percibe claramente porque la parte común es una palabra separada:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CENTER	CENTER SHOCK	La marca anterior se corresponde con la primera palabra de la solicitud de la marca comunitaria. Existencia de riesgo de confusión.	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marca anterior es idéntica a la segunda palabra de la solicitud de la marca comunitaria. Existencia de riesgo de confusión.	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	La solicitud de la marca comunitaria consiste en esencia en la palabra «flex» (apartado 64). Existencia de riesgo de confusión.	T-112/03 (confirmado por el asunto C-235/05P)

En los ejemplos siguientes el elemento común es una parte de una palabra, pero podría identificarse, porque el público dividirá la palabra lógicamente en función del significado de sus elementos:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CADENACOR	COR	El público hispanohablante identificará los elementos «cadena» y «cor» en la marca anterior (apartado 47). Existencia de riesgo de confusión.	T-214/09
BLUE	ECOBBLUE	El público destinatario dividirá la solicitud de marca comunitaria en el prefijo comúnmente utilizado «eco» y la palabra «blue» (apartado 30). Existencia de riesgo de confusión.	T-281/07 confirmada por el asunto C-23/09 P)

En los ejemplos siguientes la coincidencia no era reconocible:

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
ARAVA	PARAVAC	Mera coincidencia en una secuencia de letras, cuando la primera y la última letra de la solicitud de marca comunitaria cambian su impresión de conjunto. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 1398/2006-4
LUX	LUXINIA	Mera coincidencia en una secuencia de letras. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 347/2009-2
CS	CScreen	El signo anterior probablemente se descompondrá en los elementos «C» y «Screen», lo que es muy importante para ordenadores y sus periféricos. No se percibirá que contiene la entidad distintiva separada «CS». Inexistencia de riesgo de confusión.	R 545/2009-4
VALDO	VAL DO INFERNO	Los elementos «VAL» y «DO» están separados. Inexistencia de riesgo de confusión.	R 1515/2008-4

Aunque se suele prestar más atención a la parte inicial de una palabra, normalmente no importa mucho si el elemento común es el primero o el segundo elemento de la marca compuesta. En particular, cuando la marca impugnada es la marca compuesta, no debería importar demasiado si ésta incorpora a la marca anterior como su primer o segundo elemento. La protección contra el riesgo de confusión se aplica en ambas direcciones: el titular de la marca anterior está protegido no solo frente a la marca impugnada, entendiéndose que ésta se refiere a sus productos o servicios, sino también frente a que su marca se use para hacer referencia a los productos o servicios del solicitante.

- **Papel distintivo autónomo**

La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar **supeditada** al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior (sentencia de 11/12/2008, C-57/08 P, «ACTIVY Media Gateway», apartado 53; sentencia de 06/10/2005, C-120/04, «Thomson Life», apartado 32).

Por otro lado, una coincidencia en un **elemento débil o visualmente insignificante** normalmente no dará lugar a la existencia de un riesgo de confusión. El hecho de que un signo que constituye la marca anterior se reproduzca en la marca solicitada no da lugar a un riesgo de confusión si ese elemento común no es distintivo o si los elementos adicionales contrarrestan este elemento común.

Es especialmente importante **el nivel de carácter distintivo** de los elementos comunes o diferentes para analizar los signos compuestos frente a los signos formados por una única palabra. La coincidencia en un elemento débil no dará lugar, por lo general, a un riesgo de confusión:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GATEWAY,  et al.	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (confirmada por el asunto C-57/08 P)
<i>Productos y servicios:</i> clases 9, 35, 38, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> «[...] tanto el elemento «media gateway» como el elemento «gateway» en la marca solicitada evocan directamente, en el consumidor pertinente, los conceptos de una pasarela de medios y una pasarela, que se utilizan comúnmente en el sector informático. Tales elementos de la marca solicitada son, por tanto, muy descriptivos de los productos y servicios designados por esa marca» (apartado 48). Inexistencia de riesgo de confusión.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> El Tribunal consideró que el elemento «prestige» de la marca solicitada era elogioso por naturaleza y en cierta medida descriptivo de las características atribuidas y el uso previsto de los productos controvertidos (apartado 65). Inexistencia de riesgo de confusión.		

No obstante, el Tribunal habla a favor de **la existencia de riesgo de confusión** si el elemento en que las marcas difieren tiene menor carácter distintivo intrínseco que el elemento común:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<i>Productos y servicios:</i> clases 25, 32, 42 <i>Territorio:</i> Portugal <i>Apreciación:</i> En efecto, «negra» es un elemento descriptivo, puesto que se utiliza también en portugués para designar la cerveza negra, que es el tipo de cerveza que se comercializa bajo la marca «NEGRA MODELO». Por consiguiente, la atención del consumidor medio portugués se centrará en el término «modelo» (apartados 36-37). Existencia de riesgo de confusión.		

También puede suceder que el elemento común haya adquirido un mayor grado de carácter distintivo con el uso:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CRISTAL		R 0037/2000-2 T-29/04 (C-131/06 P)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación de la marca anterior «CRISTAL»:</i> En cuanto a la afirmación de que «Cristal» es una palabra descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarlo. Por otro lado, se trata de una indicación evocadora que sugiere el carácter cristalino de los vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que debería haberse demostrado un carácter muy distintivo de la marca «CRISTAL» en el mercado francés» (apartado 31). Existencia de riesgo de confusión. El Tribunal confirmó la existencia de riesgo de confusión, pero concluyó que la marca «CRISTAL» únicamente demostraba notoriedad para parte del público destinatario (profesionales) (apartado 67).</p>		

- **Importancia de los elementos adicionales (no comunes)**

El siguiente factor a tener en cuenta en el análisis es la importancia y peso de los elementos adicionales (no comunes) en la impresión de conjunto de ambos signos. Elementos como la longitud, estructura y configuración de los signos influyen en los ejemplos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25, 35 <i>Territorio:</i> Francia <i>Apreciación:</i> La palabra «loft» no es el elemento distintivo de la marca solicitada. Por otro lado, de estas mismas apreciaciones se desprende igualmente que el elemento «ann taylor», debido a su carencia de significado para el público destinatario, debe considerarse más distintivo que la palabra «loft» en la marca solicitada, en la medida en que dicha palabra tiene un significado preciso para el referido público (apartados 43-49). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3 <i>Territorio:</i> Italia <i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen la palabra «prestige» (que está representada en la marca anterior en una fuente especial sin ningún otro elemento figurativo). No obstante, esta coincidencia se compensa, en particular, por la distinta longitud y configuración de los signos en su conjunto. La solicitud de marca comunitaria es más larga que la marca anterior, y el elemento «p&g» al inicio atraerá la atención del público. «Prestige» también es elogioso por naturaleza (apartados 62-68). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

- **Sugerencias prácticas**

Como regla general, cuando una de las marcas controvertidas o parte de las mismas se reproduzca en la otra marca, existirá similitud de signos, lo que junto con otros factores puede dar lugar a **riesgo de confusión**, salvo si:

- el elemento común ya no es reconocible como tal en la otra marca (PARAVAC / ARAVA);
- los elementos añadidos en la otra marca son claramente preponderantes (P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
- al añadir otros elementos, la otra marca es conceptualmente distinta (ejemplo inventado: Line / Skyline)⁵;
- el elemento común tiene un escaso carácter distintivo intrínseco o es casi un término descriptivo (ACTIVY Media Gateway / GATEWAY).

En todos los demás casos, la regla general de oro es que si un signo en su conjunto está totalmente incorporado en el otro signo, los signos son similares. Asimismo, cuando los productos son idénticos o muy similares, a falta de otros factores específicos, existirá **riesgo de confusión**.

Como se ha visto, ambas reglas son aplicables cuando ambos signos contienen elementos adicionales a los elementos comunes. La coincidencia de una palabra, sin embargo, no suele bastar por sí misma para establecer el riesgo de confusión: el impacto del elemento común en la impresión de conjunto de ambos signos tiene que compararse con el impacto de las partes diferentes. En este contexto es más probable que la existencia de un elemento adicional en cada uno de los signos comparados contrarreste la coincidencia en un elemento común que cuando una marca de una única palabra forma parte de la otra marca denominativa.

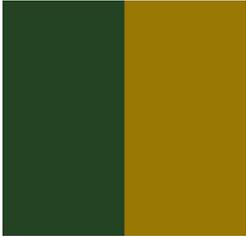
6.5 Marcas de color *per se*

Cuando se aprecia el riesgo de confusión de dos marcas de color *per se*, no se puede realizar una comparación fonética o conceptual de los signos y las similitudes gráficas dependerán del color de los signos.

En la apreciación global, la Oficina tiene en consideración el hecho de que existe un «interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro» (sentencia de 24/06/2004, C-49/02, «Heidelberger Bauchemie», apartado 41; sentencia de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel», apartados 52-56). El carácter distintivo intrínseco de las marcas de color *per se* es limitado. El ámbito de protección debería limitarse a las combinaciones de colores idénticas o casi idénticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		R 0755/2009-4

⁵ Véanse las Directrices relativas a la oposición, Parte 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos, Comparación conceptual.

		
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 8 <i>Territorio:</i> UE <i>Apreciación:</i> En el presente caso, las combinaciones de colores, identificadas por distintos códigos de color, no están lo suficientemente próximas para dar lugar a un riesgo de confusión, teniendo en consideración que el carácter distintivo intrínseco es limitado (apartado 18). La Sala de Recurso hace referencia a las sentencias del TJCE y al interés general para garantizar que los colores estén disponibles para los competidores (apartado 19). El oponente no demostró un mayor carácter distintivo (apartado 25). Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		