

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE
LA UNIÓN EUROPEA
(EUIPO)**

Parte C

Oposición

Sección 5

**Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5,
del RMUE**

Índice

1 Introducción.....	1229
1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE.....	1229
1.2 Marco jurídico.....	1230
2 Ámbito de aplicación.....	1230
2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas.....	1231
2.1.1 El requisito de registro.....	1231
2.1.2 Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE)	1231
2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares.....	1234
3 Condiciones de aplicación.....	1234
3.1 Marca anterior que goza de renombre.....	1234
3.1.1 Naturaleza del renombre.....	1234
3.1.2 Alcance del renombre.....	1236
3.1.2.1 Grado de reconocimiento.....	1236
3.1.2.2 Público destinatario.....	1237
3.1.2.3 Productos y servicios amparados.....	1240
3.1.2.4 Territorio de referencia.....	1242
3.1.2.5 Fecha pertinente.....	1244
3.1.2.6 Renombre adquirido como parte de otra marca.....	1248
3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes.....	1250
3.1.3.1 Conocimiento de la marca.....	1251
3.1.3.2 Cuota de mercado.....	1253
3.1.3.3 Intensidad del uso.....	1256
3.1.3.4 Extensión geográfica del uso.....	1259
3.1.3.5 Duración del uso.....	1260
3.1.3.6 Actividades promocionales.....	1261
3.1.3.7 Otros factores.....	1264
3.1.4 Prueba del renombre.....	1266
3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba.....	1266
3.1.4.2 Carga de la prueba.....	1266
3.1.4.3 Valoración de la prueba.....	1269
3.1.4.4 Medios de prueba.....	1270
3.2 Similitud de los signos.....	1281

3.2.1 La noción de «similitud» en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, comparada con la del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.....	1282
3.3 Vínculo entre los signos.....	1284
3.4 Riesgo de perjuicio	1292
3.4.1 Objeto de la protección.....	1292
3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio.....	1294
3.4.3 Tipos de perjuicio.....	1295
3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre.....	1296
3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo.....	1305
3.4.3.3 Perjuicio para el renombre.....	1313
3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio.....	1319
3.4.4.1 Criterios aplicables a la prueba y carga de la prueba.....	1319
3.4.4.2 Medios de prueba.....	1322
3.5 Uso sin justa causa.....	1323
3.5.1 Ejemplos de justa causa.....	1324
3.5.1.1 Justa causa confirmada.....	1324
3.5.1.2 Justa causa desestimada.....	1326

1 Introducción

1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE

Mientras que la doble identidad de los signos y de los productos o servicios, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE, y la existencia del riesgo de confusión, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE constituye el condicionante necesario para otorgar la protección a una marca anterior, en el apartado 5 del artículo 8 del RMUE no se exige ni la identidad o similitud de los productos o servicios ni el riesgo de confusión. El artículo 8, apartado 5, del RMUE no solo otorga protección a las marcas anteriores en cuanto a productos o servicios idénticos o similares, sino también a los productos o servicios no similares sin exigir riesgo de confusión, a condición de que los signos sean idénticos o similares, de que la marca anterior goce de renombre y de que la utilización sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

Las razones que subyacen a la ampliación de la protección conferida en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE estriban en que la función y el valor de una marca no se limitan únicamente a que sirva como indicación de su origen. Una marca también puede transmitir otros mensajes que no sean la indicación de origen de los productos y servicios, como la promesa o la garantía de una determinada calidad, o una imagen concreta relacionada, por ejemplo, con el lujo, un estilo de vida, la exclusividad, etc. («función publicitaria») (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378). Los titulares de las marcas frecuentemente invierten ingentes sumas de dinero y esfuerzos considerables en generar una imagen asociada a su marca. La imagen asociada le confiere a una marca un valor económico –con frecuencia importante– e independiente del valor de los productos y servicios para los que se hubiera registrado.

El artículo 8, apartado 5, del RMUE aspira a proteger esta función publicitaria así como las inversiones efectuadas en la creación de una determinada imagen asociada a la marca, otorgando protección a las marcas renombradas, independientemente de que los productos o servicios sean similares o de que exista un riesgo de confusión, a condición de que pueda demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada objeto de oposición supone aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Por consiguiente, el objetivo principal del artículo 8, apartado 5, del RMUE no es proteger al público general frente a la confusión respecto al origen, sino más bien proteger al titular frente al aprovechamiento indebido o a perjuicios contra el carácter distintivo o de la notoriedad de una marca para la que se han efectuado importantes inversiones.

1.2 Marco jurídico

A tenor del **artículo 8, apartado 5, del RMUE**, mediando oposición del titular de una marca anterior registrada, en el sentido del apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior, independientemente de si los productos y servicios para los que se solicita son idénticos, similares o no similares, a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

El texto es similar al empleado en las disposiciones paralelas de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [en lo sucesivo, «DM»], es decir, en el **artículo 5, apartado 3, letra a), de la DM**.

El texto empleado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE es también muy similar al utilizado en el **artículo 9, apartado 2, letra c), del RMUE** y en el **artículo 10, apartado 2, letra c), de la DM**, esto es, las disposiciones que definen los derechos exclusivos del titular de una marca, con una ligera diferencia en el modo de referirse al posible perjuicio. Contrariamente al artículo 8, apartado 5, del RMUE, redactado en condicional, y aplicable cuando el uso de la marca solicitada «**se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos**», el artículo 9, apartado 2, letra c), del RMUE y el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva se aplican cuando «se pretenda **obtener una ventaja indebida o se pueda causar perjuicio a los mismos**». Esta diferencia se explica por el hecho de que en el primer caso –el artículo 8, apartado 5, del RMUE– entra en juego la admisibilidad para el registro, sobre la que es preciso pronunciarse antes de que haya podido utilizarse la marca posterior, mientras que en el segundo caso se trata del derecho a prohibir el uso. Las consecuencias de esta diferencia a efectos de los medios de prueba requeridos en cada caso para demostrar que existe perjuicio se examinan a continuación, en el punto 3.4 *infra*.

2 Ámbito de aplicación

El texto anterior del artículo 8, apartado 5, del RMUE (que fue aplicable hasta el 23/03/2016) ha dado lugar a controversias sobre si debe aplicarse, exclusivamente, a: a) las marcas registradas anteriormente y b) los productos o servicios no similares. Dado que estas cuestiones afectan al ámbito de aplicación, fue preciso aclarar si el mencionado artículo 8, apartado 5, del RMUE era aplicable, igualmente, a: a) las

marcas no registradas/notoriamente conocidas y b) los productos o servicios similares o idénticos.

2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas

2.1.1 El requisito de registro

De acuerdo con la clara formulación de la versión actual del artículo 8, apartado 5, del RMUE, introducida por el Reglamento modificador (UE) 2015/2424, esta norma protege a una «marca registrada anterior». Aunque en la versión anterior de esta disposición no se mencionase expresamente el requisito del registro, la Oficina lo interpretó de este modo pues, de acuerdo con sus términos, la aplicación de la disposición quedó limitada de manera indirecta, pero clara, a las **marcas registradas anteriores**, al prohibir el registro cuando [la solicitud] es idéntica o similar a la marca anterior y ha de registrarse para productos y servicios que no son similares a aquellos para los que **se encuentra registrada la marca anterior**. De ello se sigue que la existencia de un **registro anterior** siempre ha sido una **condición necesaria** para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE y que, por consiguiente, la referencia al artículo 8, apartado 2, del RMUE deberá limitarse a los registros y a las solicitudes anteriores condicionadas a su registro (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE)

El requisito del **registro** permite delimitar el artículo 8, apartado 5, y el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE. Ahora bien, ni el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE ni el artículo 6 *bis* del Convenio de París estipulan expresamente que la marca notoriamente conocida tenga que ser una marca no registrada. Concluir que estas últimas disposiciones se refieren, exclusivamente, a las marcas no registradas se deduce indirectamente de su propio espíritu y *ratio legis*.

En lo concerniente al Convenio de París, la finalidad de lo dispuesto en su artículo 6 *bis*, introducido por primera vez en 1925, consistía en evitar el registro y la utilización de marcas que pudieran generar confusión con otra marca notoriamente conocida en el país de registro, aunque esta última marca notoriamente conocida no estuviese protegida, o no todavía, en dicho país mediante su registro.

Por lo que se refiere al RMUE, el objetivo que perseguía era evitar un vacío jurídico, ya que el artículo 8, apartado 5, del RMUE ampara únicamente las MUE registradas. Sin el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, las marcas no registradas notoriamente conocidas no gozarían de protección (salvo la contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMUE). Para evitar esta laguna jurídica, el RMUE ha previsto la protección de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, puesto que este artículo fue redactado, principalmente, con el fin

de otorgar protección a las marcas no registradas caracterizadas por ser notoriamente conocidas.

Como consecuencia de lo anterior, por una parte, **las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas** en el territorio de referencia no pueden recibir protección frente a productos diferentes en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE. Solamente pueden protegerse contra **productos idénticos o similares** si existe el riesgo de confusión indicado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, al que el apartado 2, letra c), del mismo artículo hace referencia para determinar el alcance de la protección. Sin embargo, este principio no impide que las marcas notoriamente conocidas, aunque no se hubieran registrado, puedan gozar también de la protección conferida por el artículo 8, apartado 4, del RMUE. Así pues, si la legislación nacional pertinente les otorga protección frente a productos y servicios no similares, esta protección ampliada podrá invocarse también con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMUE.

Por otra parte, si se trata de marcas notoriamente conocidas **registradas**, ya sea en tanto marcas de la Unión Europea como marcas nacionales en alguno de los Estados miembros, **podrán invocar la protección correspondiente al artículo 8, apartado 5, del RMUE**, pero únicamente si **cumplen, además, el requisito de renombre**.

Aunque los términos «notoriamente conocidas» (expresión tradicional empleada por el artículo 6 *bis* del Convenio de París) y «renombre» designan conceptos jurídicos diferentes, existe una **coincidencia sustancial** entre ambos, como indica la comparación entre el modo en que se definen las marcas notoriamente conocidas conforme a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI y la descripción del renombre que hace el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chev, EU:C:1999:408, § 22 (concluyendo que la diferencia terminológica es meramente un «[...] matiz, que no encierra una contradicción real»).

En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado, también, el nivel definido por el Tribunal en el asunto *Chevy (General Motors)* para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa, principalmente, en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público, y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares («conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinatario del público»⁶⁷, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y «conocidas por una proporción importante del público destinatario», en el caso de las marcas que gozan de renombre).

Así lo ha confirmado también la jurisprudencia. En su sentencia de 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, el Tribunal calificó los conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines, subrayando de este modo el importante

⁶⁷ Artículo 2, apartado 2, letras b) y c), de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI.

solapamiento y la estrecha relación entre ambos (apartado 17). Véase también la sentencia de 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

El solapamiento entre las marcas que gozan de renombre y las marcas registradas notoriamente conocidas tiene repercusiones a la hora de plantear el motivo de la oposición, en el sentido de que para hacer aplicable el artículo 8, apartado 5, del RMUE no debe influir el hecho de que el oponente defina su registro anterior como marca notoriamente conocida o como marca que goza de renombre. Por esta razón, será preciso analizar cuidadosamente la terminología empleada, especialmente cuando no se especifiquen claramente los motivos de la oposición, adoptando, llegado el caso, un planteamiento flexible.

En el contexto del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, los requisitos para aplicar el artículo 6 *bis* del Convenio de París y el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE son idénticos, aunque la terminología empleada varíe. De acuerdo con ambas disposiciones, los productos o servicios deben ser idénticos o similares, como también deben serlo los signos (el artículo 6 *bis* utiliza los términos «reproducción», que equivale a idéntico, e «imitación», que equivale a similar). Ambos artículos requieren, asimismo, que exista riesgo de confusión («susceptibles de crear confusión» es la expresión utilizada en el artículo 6 *bis*). Aunque es cierto que con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE una marca notoriamente conocida se considera una marca anterior y, por lo tanto, puede servir de **base** para la oposición, los **motivos** de oposición que pueden alegarse sobre esta base son (exclusivamente) los indicados en el apartado 1, letras a) o b), de dicho artículo.

Por ejemplo, si el oponente basa su oposición: i) en un registro anterior invocando el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del RMUE y ii) en una marca idéntica anterior notoriamente conocida en el mismo territorio, invocando el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, el derecho anterior deberá ser examinado:

1. en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, como un **registro** anterior con un elevado carácter distintivo (debido a su notoriedad);
2. en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, como un **registro** anterior que goza de renombre;
3. en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, interpretado conjuntamente con el apartado 1, letra b), del mismo artículo, como una **marca anterior notoriamente conocida no registrada** (lo que únicamente servirá si no se puede demostrar el registro, ya que de otro modo el resultado será el mismo que en el caso (i) antes indicado en el punto 1 supra).

Aunque la solicitud de oposición del oponente no se base expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, el contenido del escrito y su exposición de motivos deberán analizarse cuidadosamente a fin de determinar si pretende invocar, también, el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares

De acuerdo con la expresión clara de la versión actual del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la protección contemplada en esta disposición es «independiente de si los productos y servicios para los que se solicita esta última marca son idénticos, similares o no similares a aquellos para los que se encuentra registrada la marca anterior». Se trata de una codificación de la jurisprudencia⁶⁸ interpretativa de la versión anterior de la disposición por parte del Tribunal de Justicia.

3 Condiciones de aplicación

La aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE requiere que se cumplan las condiciones siguientes (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmada mediante 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. la **marca registrada** anterior debe gozar de **renombre** en el territorio de referencia;
2. debe existir **identidad o similitud** entre la solicitud de MUE objeto de oposición y la marca anterior;
3. el uso del signo solicitado debe permitir el aprovechamiento indebido o ser perjudicial del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior;
4. dicho uso debe hacerse **sin justa causa**.

Estas condiciones tienen carácter **acumulativo**, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas será suficiente para que no pueda aplicarse la disposición señalada (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

El orden que deberá seguirse en el examen de estos requisitos podrá variar en función de las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, el examen puede comenzar con la evaluación de la similitud entre los signos, especialmente en los casos en que ofrezca poca o ninguna duda, ya sea porque las marcas son idénticas o porque su similitud o diferencia resulta patente.

3.1 Marca anterior que goza de renombre

3.1.1 Naturaleza del renombre

La naturaleza y alcance del renombre no se encuentran definidos ni en el RMUE ni en la DM. Además, los términos utilizados en las diferentes versiones lingüísticas de estos textos no son plenamente equivalentes, lo que ha provocado una confusión considerable en relación con el auténtico significado de la palabra renombre, como

⁶⁸ Sentencia del 9 de enero de 2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9.

admitía el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

Ante la falta de una definición legal, el Tribunal definió la naturaleza de la notoriedad haciendo referencia a la finalidad de las disposiciones correspondientes. Al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la DM, el Tribunal consideró que el texto de la Directiva «implica un **cierto grado de conocimiento de la marca anterior** entre el público», y aclaró que «solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, [...] establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal sentenció que el renombre es un **requisito de conocimiento mínimo**, lo que supone que debe valorarse utilizando principalmente criterios **cuantitativos**. Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Asimismo, para poder valorar el renombre utilizando criterios cuantitativos, los argumentos o pruebas relativos al prestigio del que la marca puede disfrutar entre el público, pero no a su grado de conocimiento, no son directamente relevantes a la hora de determinar si la marca anterior ha adquirido suficiente renombre a efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE. Sin embargo, puesto que el valor económico de la notoriedad constituye también el objeto protegido por esta disposición, sus posibles **aspectos cualitativos** tienen relevancia cuando se analiza el posible perjuicio o aprovechamiento indebido (véase también el punto 3.4 *infra*). El artículo 8, apartado 5, del RMUE protege las marcas «famosas» no en cuanto tales, sino por el éxito y renombre («fondo de comercio») que han adquirido en el mercado. Un signo no goza de ningún renombre intrínseco debido simplemente, por ejemplo, al hecho de referirse a una persona o acontecimiento conocidos, sino únicamente como consecuencia de los productos o servicios que designa y del uso que se ha hecho de dicho signo.

Asunto	Comentarios
22/07/2010, R 11/2008-4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Las pruebas presentadas por el oponente facilitan información relativa al grado de conocimiento entre el público de la persona de Fernando Alonso en tanto que campeón mundial de Fórmula 1, así como del hecho de que una variedad de grandes empresas pagan por asociar sus marcas al famoso piloto. Las pruebas aportadas no demuestran ni el uso ni el renombre de las marcas anteriores en relación con los productos o servicios para los que se han registrado (apartados 44 y 48).

Asunto	Comentarios
03/03/2011, R 201/2010-2, BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Los únicos elementos de prueba relativos al renombre de la marca anterior presentados dentro de plazo, a saber, una página que muestra sitios web con la palabra «BALMAIN», un artículo de Wikipedia acerca del diseñador francés Pierre Balmain y cinco extractos del sitio web www.style.com que contienen la colección de moda «BALMAIN», son claramente insuficientes para establecer el renombre de la marca anterior en la UE. Por consiguiente, se rechazó la oposición por carente de fundamento (apartados 36 y 37).

3.1.2 Alcance del renombre

3.1.2.1 Grado de reconocimiento

Una vez definido el renombre como requisito de conocimiento mínimo, se plantea necesariamente la cuestión de **qué grado de conocimiento** debe existir entre el público para alcanzar dicho mínimo. A este respecto, el Tribunal sostuvo que «el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando **una parte significativa del público** interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca», añadiendo que «ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Al renunciar a definir con mayor precisión el término «proporción significativa» y al afirmar que la marca no tiene que ser conocida por un determinado porcentaje del público, el Tribunal básicamente **desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general**, puesto que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre.

De ahí que, para determinar si la marca anterior es conocida por una proporción significativa del público, se deba tener en cuenta no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también **cualquier otro factor** que sea relevante para el caso específico. Para más información sobre los factores relevantes y sus interrelaciones, véase el punto 3.1.3 *infra*.

Sin embargo, cuando los productos o servicios interesen a **grupos de consumidores muy pequeños**, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas. Por este motivo, el tamaño reducido del mercado correspondiente no deberá considerarse, por sí mismo,

como un factor capaz de impedir que una marca llegue a adquirir renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE, desde el momento en que el renombre es más bien una cuestión de proporciones que de cifras absolutas.

El requisito de que la marca anterior sea conocida por una proporción significativa del público permite, también, establecer la diferencia entre los conceptos de **renombre** como condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE y de **carácter distintivo elevado por el uso** como factor que permite evaluar el riesgo de confusión señalado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

Aunque ambos conceptos tienen que ver con el conocimiento de la marca entre el público pertinente, en el caso del **renombre existe un umbral mínimo** por debajo del cual no se puede otorgar la protección, mientras que para el **carácter distintivo elevado no existe tal mínimo**. De lo anterior se deduce que, en este último caso, deberá tenerse en cuenta cualquier indicio de un conocimiento superior de la marca, evaluándolo con arreglo a su importancia, independientemente de que alcance el mínimo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Por consiguiente, la constatación de un « carácter distintivo elevado » que permitiera aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE no sería necesariamente concluyente a los efectos del artículo 8, apartado 5, de este Reglamento.

Asunto	Comentarios
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Los documentos aportados por el oponente demostraban que se habían llevado a cabo actividades promocionales de tal forma que el carácter distintivo se había elevado por el uso. Sin embargo, este uso no era suficiente para alcanzar el umbral mínimo necesario para el renombre. En ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia ni se incluían datos sobre la cuota de mercado de los productos solicitados por el oponente (apartado 61).

3.1.2.2 Público destinatario

Al definir el tipo de público que debe tenerse en cuenta en el momento de evaluar el renombre, el Tribunal afirmó que «el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es **el interesado por esa marca**, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado» (C-375/97, Chevy, § 24, Spa-Finders, § 34, 41).

Por consiguiente, si los productos o servicios amparados por la marca son **productos de consumo masivo**, el público destinatario será el **público en general**, mientras

que, si los productos designados tienen una **aplicación muy específica** o se destinan exclusivamente a los **usuarios profesionales o industriales**, el público destinatario se limitará a los **compradores específicos** de los productos en cuestión.

Asunto	Comentarios
04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig.) / MATTONI	Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos para los que el oponente alega el renombre, a saber, <i>agua mineral</i> , el público destinatario es el público en general (apartado 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS <i>et al.</i>	Los productos entre los que el signo disfruta de renombre son <i>preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual</i> . El público destinatario es el público en general y los profesionales con un elevado nivel de atención (apartado 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmado mediante 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Los productos para los que la marca anterior disfruta de notoriedad son <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas</i> . Los datos aportados sobre la promoción de la marca anterior «BOTOX», mediante la publicación de artículos escritos en inglés en revistas científicas y en la prensa generalista bastaron para establecer el renombre de la marca tanto entre el público general como entre los profesionales sanitarios (C-100/11 P, apartados 65-67). Por consiguiente, son estas las dos categorías de consumidores que deben tenerse en cuenta.

Además de los compradores reales de los productos correspondientes, el concepto de público destinatario abarca también a los **potenciales compradores** de dichos productos, así como a los miembros del público que solamente entran en **contacto indirectamente** con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser, también, destinatarios de los productos en cuestión (por ejemplo, los aficionados al deporte respecto a los artículos deportivos, o los viajeros que viajan frecuentemente en avión respecto a las compañías aéreas).

Asunto	Comentarios
<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Los servicios pertinentes consisten en información sobre cotizaciones de las bolsas de valores, incluidos en las clases 35 y 36 y dirigidos normalmente a los profesionales. El oponente presentó pruebas de que la marca «NASDAQ» aparece casi a diario en muchos periódicos y canales de televisión que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. Por consiguiente, la Sala concluyó correctamente que el renombre de la marca «NASDAQ» para los consumidores europeos debía determinarse no solo entre el público profesional, sino también entre un grupo importante del público en general (apartados 47, 51).</p>
<p>06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348</p>	<p>Las pruebas presentadas relativas al renombre abonan y confirman el hecho de que el público destinatario para las producciones teatrales es el público en general, y no un círculo limitado y exclusivo. Las actividades de la parte interviniente se anunciaron, presentaron y comentaron en múltiples publicaciones destinadas al público en general. La parte interviniente realizó giras por diversas regiones del Reino Unido y actuó ante un numeroso público de este país. Una actividad a gran escala y, por consiguiente, un servicio ofrecido al público en general, que se refleja tanto en el alto nivel de asistencia como en la cuantiosa recaudación. Por otra parte, los documentos presentados por la parte interviniente dejan claro que esta recibió importantes sumas anuales en concepto de patrocinio de empresas pertenecientes a diversos sectores orientados también hacia el público en general, como bancos, empresas de bebidas alcohólicas y fabricantes de automóviles (apartados 35 y 36).</p>

Es bastante frecuente que un determinado producto interese a **varios grupos de compradores** con diferentes perfiles, como es el caso de los productos multiuso y el de los productos que pasan por diversos intermediarios antes de llegar a su destino definitivo (distribuidores, minoristas, usuarios finales). En tales casos, se plantea la cuestión de si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos diferentes de compradores. El ejemplo mencionado por el

Tribunal en su sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (sector profesional determinado), implica que el renombre dentro de un único grupo puede ser suficiente.

De igual modo, si la marca anterior ha sido registrada para **productos o servicios completamente heterogéneos**, cada tipo de productos o servicios interesará a diferentes segmentos del público, por lo que el renombre global de la marca deberá evaluarse separadamente para cada categoría de los productos que la integren.

Lo anterior se refiere únicamente al tipo de público que debe tenerse en cuenta al examinar si la marca anterior ha alcanzado el mínimo de renombre requerido por el Tribunal en el asunto *Chevy (General Motors)* No obstante, al determinar la existencia de perjuicio o aprovechamiento indebido, surge una cuestión importante, a saber, si la marca anterior también debe ser conocida por el público interesado por los productos y servicios de la marca posterior porque, de otro modo, resulta difícil creer que el público pueda ser capaz de asociarlas. Esta cuestión se comenta en el punto 3.4 *infra*.

3.1.2.3 Productos y servicios amparados

En primer lugar, los productos y servicios deberán ser aquellos para los que se registró la marca anterior y cuyo renombre se reivindica.

Asunto	Comentarios
28/04/2011, R 1473/2010-1, SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) <i>et al.</i>	Se desestimó la oposición porque las marcas anteriores no se habían registrado para los servicios que gozaban de renombre según el oponente. El artículo 8, apartado 5, del RMUE solo puede invocarse si la marca de la que se afirma que es notoriamente conocida/renombrada es una marca registrada y si los productos o servicios para los que se reivindica esta notoriedad/este renombre aparecen en el certificado (apartado 49).

Los productos o servicios a los que se refieren las pruebas tienen que ser idénticos (no solo similares) a los productos y servicios para los que se registró la marca anterior.

Asunto	Comentarios

<p>09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE/ bebe</p>	<p>Los productos cuyo renombre en Alemania se ha examinado en la resolución y auto mencionados se refieren solo a artículos para el cuidado de la piel y del cuerpo y a cremas para niños. Estos artículos no son idénticos a los productos de la marca anterior incluidos en la clase 3 <i>productos de cosmética; productos para el cuidado de las uñas, en particular lacas y disolventes</i>. Por consiguiente, el oponente no ha podido probar el renombre de la marca alemana anterior en los territorios de referencia (apartado 31).</p>
--	--

Cuando la marca anterior esté registrada para una extensa gama de productos y servicios destinados a diferentes tipos de público, será preciso examinar el renombre separadamente para cada categoría de productos. En tales casos es posible que la marca anterior no posea renombre para todos los productos, puesto que puede que no se haya utilizado en absoluto en algunos, mientras que en otros puede no haber alcanzado el grado de conocimiento necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

Por lo tanto, si las pruebas demuestran que la marca anterior goza de un **renombre parcial**, es decir, que su nivel de renombre alcanza únicamente a algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, dicha marca estará protegida con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMUE únicamente en función de dicho alcance. En consecuencia, **solamente tales productos** se tendrán en cuenta a efectos del examen.

Asunto	Comentarios
<p>14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE</p>	<p>La Sala concluyó que el carácter distintivo elevado y el renombre de las marcas anteriores no afectaba a los productos y servicios del oponente que se consideraban idénticos o similares a los productos y servicios impugnados, para los que no se pudo demostrar la existencia de un carácter distintivo elevado o de renombre, salvo en el caso de los <i>programas informáticos</i> incluidos en la clase 9 (apartado 43).</p>

Asunto	Comentarios
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i>	Las pruebas aportadas demostraron suficientemente que la marca «ARENA» era conocida por una proporción significativa del público destinatario. Sin embargo, dichas pruebas no incluían ninguna información pertinente que permitiera determinar el nivel de conocimiento de la marca «ARENA» en otros sectores distintos de los <i>trajes y accesorios de baño</i> (apartados 58 y 60).

3.1.2.4 Territorio de referencia

De conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE, el **territorio de referencia** para determinar el renombre de la marca anterior es el territorio en el que está protegida, puesto que la marca anterior **debe gozar de renombre en el territorio en el que se ha registrado**. Por consiguiente, en el caso de las marcas nacionales, el territorio de referencia será el Estado miembro de que se trate, y en el caso de las marcas de la Unión Europea, el territorio correspondiente será la Unión Europea.

En *Chevy (General Motors)*, el Tribunal declaró que no puede exigirse que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro de que se trate. Basta con que exista en una parte sustancial de este. En el caso concreto del territorio del Benelux, el Tribunal consideró que puede tratarse de una parte de uno de los países que lo integran (14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 28-29).

El Tribunal ha aclarado que en el caso de una marca de la Unión Europea anterior, puede bastar con demostrar el renombre en todo el territorio de uno de los Estados miembros.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611</p>	<p>El asunto se refería a una marca de la Unión Europea de renombre en toda Austria. El Tribunal señaló que una marca de la Unión Europea debe ser conocida en una parte sustancial de la Unión por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por dicha marca. A la vista de las circunstancias particulares de este asunto, se consideró que el territorio del Estado miembro en cuestión (Austria) constituía una parte sustancial del territorio de la UE (apartados 29 y 30).</p>
--	--

En general, sin embargo, cuando se analiza si la parte del territorio correspondiente es o no sustancial, será preciso tener en cuenta tanto las dimensiones de la región geográfica afectada como la proporción de la población total que reside en la misma, puesto que ambos criterios influyen en la importancia global del territorio específico.

Asunto	Comentarios
<p>21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO</p>	<p>Aunque las pruebas aportadas demostraban el uso de la marca en 17 restaurantes de Francia en 2002, se consideró que esta cifra era demasiado baja para un país de 65 millones de habitantes, por lo que el renombre no se consideró demostrado (apartado 22).</p>

A menudo, los oponentes indican en el escrito de oposición que la marca anterior goza de renombre en una zona más extensa que el territorio protegido (por ejemplo, alegando un renombre paneuropeo en el caso de una marca nacional). En tal caso deberán examinarse las alegaciones del oponente únicamente en relación con el territorio de protección.

Por el mismo motivo, **las pruebas aportadas deberán referirse específicamente al territorio de referencia**. Así pues, si las pruebas se refieren, por ejemplo, al Japón o a regiones no bien definidas no serán válidas para demostrar la existencia de renombre en la UE o en un Estado miembro. Por lo tanto, las cifras de ventas en toda la UE o a escala mundial no son adecuadas para demostrar el renombre en un Estado miembro específico si los datos correspondientes no se desglosan a nivel de territorio. En otras palabras, también es preciso demostrar, específicamente, que existe un renombre «más amplio» en el territorio de referencia ya que, de otro modo, no podrá ser tenido en cuenta.

Asunto	Comentarios
22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig. tm) <i>et al.</i>	La mayor parte de la documentación presentada se refería a países no pertenecientes a la Unión Europea, principalmente a China, país de origen del oponente, así como a otros países de Asia. Por consiguiente, el oponente no pudo reivindicar de manera convincente que era titular de una marca notoriamente conocida en la UE (apartado 53).
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK (recurso desestimado mediante 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	La parte recurrida sostenía, en su escrito de solicitud de anulación, que existía renombre en el territorio del Reino Unido. Sin embargo, el registro internacional solamente designaba a España, Francia y Portugal, de forma que no incluía el territorio del Reino Unido. Además, la parte recurrida no presentó prueba alguna relativa al renombre en los Estados miembros designados en el registro internacional (apartado 45).

No obstante, cuando se reivindique que el renombre se extiende más allá del territorio protegido y se aporten pruebas que así lo demuestran, esto deberá tenerse en cuenta porque puede confirmar la conclusión de que existe renombre en el territorio protegido.

3.1.2.5 Fecha pertinente

El oponente deberá demostrar que la marca anterior había adquirido renombre a más tardar en la **fecha de presentación** de la solicitud de MUE impugnada, teniendo en cuenta cualquier reivindicación de prioridad aplicable y, lógicamente, siempre que dicha reivindicación hubiera sido aceptada por la Oficina.

Asimismo, el renombre de la marca anterior deberá subsistir hasta la fecha en que se adopte la resolución sobre la oposición. Sin embargo, en principio, bastará con que el oponente demuestre que su marca ya gozaba de renombre en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MUE, mientras que compete al solicitante reivindicar y demostrar cualquier **pérdida de renombre** posterior. En la práctica, esto solo ocurrirá en casos excepcionales, ya que presupondría un cambio radical de las condiciones del mercado en un período de tiempo relativamente breve.

Cuando la oposición se apoye en una **solicitud anterior**, no existe ningún impedimento formal para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE, que engloba a las solicitudes anteriores al hacer referencia al artículo 8, apartado 2, del RMUE. Aunque en la mayoría de los casos la solicitud anterior no habrá adquirido suficiente renombre en un plazo tan breve, no cabe excluir *a priori* la posibilidad de que pueda adquirirse un grado de renombre suficiente en un período de tiempo excepcionalmente corto. Además, la solicitud puede referirse a una marca que ya

estaba en uso mucho antes de presentarse la solicitud y que, por tanto, ha tenido tiempo suficiente para adquirir renombre. En cualquier caso, puesto que los efectos del registro tienen carácter retroactivo, la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE a las solicitudes anteriores no puede considerarse como una excepción a la regla según la cual dicha disposición se aplicaría exclusivamente a los registros anteriores, como se ha señalado en el anterior punto 2.1 *supra*.

Por lo general, cuanto **más cercanos a la fecha pertinente** sean los elementos de prueba, **más fácil** resultará inferir que la marca anterior había **adquirido renombre** en dicha fecha. El valor probatorio de un determinado documento probablemente variará dependiendo de la proximidad del período contemplado en el mismo a la fecha de la presentación de la solicitud. Sin embargo, las pruebas relativas al renombre en una fecha posterior a la fecha pertinente podrían permitir extraer conclusiones sobre la reputación de una marca anterior en el momento de la fecha pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07, P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Por este motivo, la documentación presentada con el objetivo de demostrar el renombre deberá llevar la fecha correspondiente, o al menos **indicar claramente cuándo** sucedieron los hechos atestiguados en la misma. Consecuentemente, los documentos sin fecha, o con una fecha añadida posteriormente (por ejemplo, con fechas manuscritas sobre documentos impresos), no son apropiados para aportar datos fiables sobre el período de interés.

Asunto	Comentarios
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA	Las pruebas demostraban que la marca «BRAVIA/ BRAVIA» se utilizaba para televisores LCD en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Alemania, Turquía, Portugal, Austria, Francia, Italia y los Países Bajos. Sin embargo, ninguno de los documentos iba provisto de fecha. El oponente omitió presentar cualquier información relativa a la antigüedad, por lo que las pruebas, tomadas en su conjunto, eran insuficientes para acreditar el renombre en la Unión Europea (apartados 27 y 28).

Asunto	Comentarios
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	A juicio de la Sala, una sentencia del año 1972 no podía demostrar el carácter distintivo elevado en el momento de solicitar la marca, es decir, el 20/10/2006. Por lo demás, «de la resolución del Tribunal [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] se deduce que el renombre de la marca anterior se había examinado el 13 de junio de 1996, o sea, más de diez años antes de la fecha que debía tenerse en cuenta para determinar el renombre» (apartado 31).

Si el **período transcurrido** entre la prueba de uso más reciente y la presentación de la solicitud de MUE es muy **prolongado**, deberá examinarse cuidadosamente el valor de las pruebas aportadas respecto al tipo de productos o servicios de que se trate. Esto se debe a que las modificaciones de los hábitos y percepciones del consumidor pueden requerir un tiempo para consolidarse, dependiendo normalmente del mercado pertinente.

Por ejemplo, el mercado de la moda está relacionado estrechamente con las temporadas del año y con las diversas colecciones presentadas cada trimestre. Esto deberá tenerse en cuenta al examinar la posible pérdida de renombre en este sector concreto. De forma similar, el mercado de proveedores de Internet y empresas de comercio electrónico es muy competitivo y registra elevadas tasas de crecimiento, y también de desaparición, lo que significa que el renombre en este sector puede disiparse con mayor rapidez que en otros sectores del mercado.

Asunto	Comentarios
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	La parte recurrente no pudo demostrar que la marca anterior ya era notoriamente conocida en la fecha de solicitud de la marca objeto de oposición. Las certificaciones relativas al renombre de la «designación Mustang» no se refieren ni a la marca figurativa «Calzados Mustang» reivindicada por el solicitante ni al período para el que debe determinarse dicho renombre (apartado 28).

Un problema similar surge en el caso de **pruebas referidas a una fecha posterior a la presentación de la solicitud de MUE**. Aunque, por regla general, tales pruebas no serán suficientes por sí mismas para demostrar que la marca había adquirido renombre cuando se presentó la solicitud de MUE, tampoco deberán rechazarse sin más como irrelevantes. Puesto que el renombre se construye normalmente a lo largo

de varios años, no siendo algo que simplemente aparezca o desaparezca, y que determinados tipos de pruebas (por ejemplo, las encuestas de opinión o testimonios) no tienen por qué estar disponibles necesariamente antes de la fecha relevante, ya que generalmente se preparan después de que surja la discrepancia, será preciso examinar dichas pruebas basándose en su contenido y **conjuntamente con los restantes elementos probatorios**. Por ejemplo, un sondeo de opinión que, aunque se haya efectuado después del período de interés, demuestre un grado suficientemente elevado de notoriedad, puede bastar para demostrar que la marca había adquirido renombre en la fecha pertinente, siempre que se acredite, igualmente, que las condiciones del mercado no habían experimentado cambios (por ejemplo, que antes de realizar el sondeo los niveles de ventas y de gasto publicitario no habían variado).

Asunto	Comentarios
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmada mediante 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	Aunque el renombre de una marca anterior debe determinarse respecto a la fecha de solicitud de la marca objeto de oposición, los documentos que lleven una fecha posterior no carecerán de valor probatorio cuando permitan extraer conclusiones respecto a la situación existente en la fecha de solicitud (apartado 52).


No se puede excluir, automáticamente, la posibilidad de que un documento elaborado poco tiempo antes o después de dicha fecha pueda contener información útil, teniendo en cuenta que, por regla general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente. El valor probatorio de dicho documento probablemente variará en función de la proximidad a la fecha de presentación del período contemplado en el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07, P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Asunto	Comentarios
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmada mediante C-100/11 P	Los artículos de prensa aportados demostraron que existía una importante cobertura mediática de los productos comercializados bajo la marca BOTOX en la fecha de solicitud de las marcas objeto de oposición (apartado 53).


3.1.2.6 Renombre adquirido como parte de otra marca

El renombre demostrado en relación con un signo complejo corresponde a ese signo como tal y no a ningún elemento en concreto por sí solo. Por ejemplo, el renombre adquirido por una marca figurativa podría beneficiar —si bien no de forma automática— a una marca denominativa con la que se utilice posteriormente.


Para determinar el renombre de una marca sobre la base de pruebas relativas al uso y a la naturaleza notoria de otra marca distinta, la primera deberá estar incluida en la segunda y desempeñar en ella «un papel predominante o incluso significativo» (21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 *et al.*, EU:T:2015:309 § 47). Cuando la marca anterior haya sido utilizada como parte de otra marca, incumbe a la parte oponente demostrar que la marca anterior ha adquirido renombre de manera independiente (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). A continuación, se ofrecen ejemplos orientativos.

Asunto	Comentarios
<p>17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Clases relevantes: 3, 24, 25, 43 y 44)</p>	<p>La marca denominativa «Spa» se usó como parte de otro registro, combinando el elemento denominativo con el logotipo de un personaje de pantomima, según se reproduce aquí</p>  <p>. El elemento denominativo ocupa una posición central en el signo complejo, por lo que desempeña un papel «significativo y predominante».</p>

Asunto	Comentarios

<p>17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Clases relevantes: 16, 38 y 41) y 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 <i>et al.</i>, EU:T:2015:309 (Clases relevantes : 9, 25, 38 y 41)</p>	<p>En cambio, en el asunto T-10/09 se determinó que la prueba del renombre aludía a la marca figurativa anterior «F1 Formula 1»</p>  <p>y no a las marcas denominativas anteriores, «F1». Sin su logotipo particular, el texto «Formula 1» y su abreviatura «F1» se perciben como elementos descriptivos de una categoría de automóviles de competición o bien de las carreras en las que participan esos vehículos. No se demostró el renombre asociado a las marcas denominativas (véanse los apartados 53, 54 y 67).</p> <p>En el asunto T-55/13, el Tribunal sostuvo que el renombre que lleva asociado el signo complejo «F1» no beneficiaba al elemento denominativo por sí solo, el cual no desempeña un papel «predominante o siquiera significativo» en la marca figurativa anterior (apartado 47).</p>
---	---

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>La misma conclusión es aplicable al elemento figurativo consistente en una «brújula con alas» que se utiliza en una marca compuesta en asociación con la palabra «Longines».</p>  <p>. El elemento figurativo resulta claramente auxiliar, y queda en segundo plano en cuanto a la impresión global transmitida por esta marca compuesta (apartados 104 a 106). El Tribunal consideró que el oponente no había proporcionado encuestas de opinión que demostrasen el reconocimiento del logotipo de la «brújula con alas» con independencia del elemento denominativo, mientras que el uso de este elemento figurativo por sí solo en un número reducido de documentos se consideró insuficiente desde la perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa (apartados 91 a 93 y apartado 112).</p>
---	--

3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes

Además de señalar que «ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 [de la DM], permiten exigir el conocimiento de la marca por un **determinado porcentaje del público**», el Tribunal sostuvo que al examinar el renombre de la marca anterior hay que tomar en consideración **todos los elementos pertinentes**, «**en particular, la cuota de mercado** poseída por la marca, **la intensidad, la extensión geográfica y la duración** de su uso, así como la **magnitud de las inversiones** efectuadas por la empresa para promocionarla» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Analizando conjuntamente estos dos fallos, se llega a la conclusión de que el grado de conocimiento requerido a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE no puede definirse de forma abstracta, sino que tiene que ser examinado **caso por caso**, tomando en consideración **no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también cualquier otro hecho pertinente para el caso específico**, es decir, cualquier factor que pueda proporcionar información sobre el éxito de la marca en el mercado.

La lista de factores que deben tomarse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior –como la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, y las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla– solamente sirve a título de ejemplo. No se llega necesariamente a la conclusión de que

la marca goza de renombre sobre la base de las indicaciones relacionadas con dichos factores.

Asunto	Comentarios
<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>El oponente aportó pruebas detalladas de la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de su marca, Nasdaq, y la inversión efectuada para promocionarla, demostrando que era conocida por una proporción importante del público destinatario. El Tribunal sentenció que el hecho de que no aportara cifras de la cuota de mercado no generaba dudas en su conclusión (apartado 51).</p> <p>El Tribunal concluyó que la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso; y, en segundo lugar, que las restantes pruebas detalladas y verificables aportadas por la parte interviniente ya son suficientes, por sí mismas, para demostrar concluyentemente el renombre de la marca Nasdaq (apartado 52).</p>

Por otra parte, los factores pertinentes deberán examinarse no solo con vistas a determinar el grado de conocimiento de la marca entre el público destinatario, sino también para averiguar si se cumplen los **demás requisitos** relativos al renombre, por ejemplo, si el renombre alegado abarca una parte significativa del territorio de referencia, o si el renombre se había adquirido ya en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MUE impugnada.

El mismo tipo de escrutinio se aplicará con el fin de descubrir si la marca ha adquirido un **carácter distintivo elevado** por el uso, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, o si es **notoriamente conocida** en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, ya que el objeto de la prueba es básicamente el mismo en todos estos casos, a saber, el grado de conocimiento de la marca por parte del público destinatario, sin perjuicio del mínimo requerido en cada caso.

3.1.3.1 Conocimiento de la marca

La afirmación del Tribunal en el sentido de que «no es necesario que la marca sea conocida por un determinado porcentaje del público» no puede ser interpretada en el sentido de que las cifras relativas al conocimiento de la marca sean irrelevantes o que convenga atribuirles un menor valor probatorio a efectos del examen del renombre.

Implica, únicamente, que los porcentajes de conocimiento definidos en abstracto corren el riesgo de no ser apropiados en todos los casos y que, por consiguiente, **no sea posible fijar a priori un umbral de reconocimiento mínimo aplicable en términos generales** a partir del cual debería presuponerse que la marca goza de renombre (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Por consiguiente, aunque no haya sido expresamente citado por el Tribunal como uno de los factores que deberán tenerse en cuenta en el momento de examinar el renombre, el **grado de conocimiento** de la marca entre el público destinatario es **directamente relevante** y puede ser especialmente útil para evaluar si la marca es suficientemente renombrada en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE, a condición, como es lógico, de que el método de cálculo sea fiable.

Como norma general, cuanto **mayor sea el porcentaje de conocimiento** de la marca, **más fácil** será aceptar que **goza de renombre**. Sin embargo, a falta de un umbral claramente definido, solo si las pruebas demuestran la existencia de un **grado elevado** de conocimiento de la marca será posible aceptar que los porcentajes correspondientes tienen fuerza **persuasiva**. Los porcentajes considerados aisladamente no son concluyentes. Antes bien, como se ha explicado anteriormente, el renombre deberá examinarse sobre la base de una evaluación global de todos los factores pertinentes del caso concreto. A mayor grado de conocimiento, menor el número de elementos de prueba adicionales que será necesario para demostrar el renombre, y viceversa.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.</p>	<p>Las pruebas aportadas demostraban que la marca anterior gozaba de un importante renombre en Suecia en relación con <i>gelatinas, confituras, compotas, bebidas a base de fruta, concentrados para la fabricación de bebidas y zumos</i>. Según la encuesta realizada por TNS Gallup, el reconocimiento espontáneo de la marca «BOB» (respuestas telefónicas a la pregunta «¿Qué marcas de –aquí se mencionaba el grupo de productos correspondiente– conoce, o de cuáles ha oído hablar?») oscilaba entre el 25 y el 71 %, dependiendo de que el grupo de productos mencionado fuera: <i>salsas de manzana, confituras, mermeladas, refrescos, bebidas a base de fruta y zumos de fruta</i>. El conocimiento con apoyo (respuestas a un cuestionario en el que aparecen los productos que muestran la marca) variaba entre el 49 y el 90 %, en función de los productos. Por otro lado, el promedio de cuota de mercado entre 2001 y 2006 oscilaba entre el 30 y el 35 % para las categorías de productos citados anteriormente (apartado 34).</p>
--	---

Quando, a la vista de las pruebas, se demuestra que el **grado de conocimiento de la marca es moderado**, conviene no presuponer automáticamente que la misma goza de renombre. En otras palabras, en la mayoría de las ocasiones, **los meros porcentajes no serán concluyentes** en cuanto tales. En estos casos, solamente si las pruebas relativas al conocimiento van acompañadas de suficientes indicaciones acerca de los resultados globales de la marca en el mercado será posible determinar, con un grado razonable de certeza, si es conocida por una proporción significativa del público destinatario.

3.1.3.2 Cuota de mercado

La **cuota de mercado** de los productos propuestos o vendidos bajo la marca y la **posición** que esta última ocupa en el mercado constituyen indicadores útiles para evaluar el renombre, puesto que ambos se refieren al **porcentaje del público destinatario que compra en realidad los productos**, y miden el éxito de la marca en relación con la competencia.

La cuota de mercado se define como el **porcentaje de las ventas totales** atribuibles a una marca en un sector concreto del mercado. Para definir el sector del mercado relevante, es preciso tener en cuenta los productos y servicios para los que **se ha usado la marca**. Cuando la gama de estos productos y servicios sea más reducida

que la correspondiente al registro de la marca, se plantea una situación de renombre parcial, similar a la que existe cuando, habiéndose registrado la marca para una variedad de productos, solamente ha adquirido renombre respecto a una parte de los mismos. Esto significa que, cuando se presenta un caso así, únicamente se tomarán en cuenta a efectos del examen **los productos y servicios para los que la marca haya sido utilizada realmente y respecto a los cuales haya adquirido renombre.**

Por consiguiente, una **cuota de mercado muy sustancial**, o una **posición de liderazgo** en el mercado, constituirán, por lo general un **claro indicio de renombre**, especialmente si van asociadas a un grado suficientemente elevado de conocimiento de la marca. Por el contrario, una **cuota de mercado reducida** será, en la mayoría de los casos, un **indicio de falta de renombre**, salvo que concurren otros factores que, por sí mismos, sean suficientes para respaldar la reivindicación correspondiente.

Asunto	Comentarios
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmada mediante 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	«[L]a elevada cuota de mercado de BOTOX en el Reino Unido, del 74,3 % en 2003 , al igual que el grado de conocimiento de la marca, de un 75 % entre el público especializado habituado a los tratamientos farmacéuticos contra las arrugas, bastan para apoyar la existencia de un grado considerable de reconocimiento en el mercado» (apartado 76).
13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004 :358	El Tribunal consideró que el oponente no había demostrado el elevado carácter distintivo o renombre de sus marcas anteriores, puesto que los elementos de prueba aportados (anuncios, siete cartas de diversos directivos publicitarios y una cinta de vídeo) no contenían datos adecuadamente justificados o verificables que permitiesen evaluar la cuota de mercado correspondiente a las marcas Emilio Pucci en España, ni la intensidad, extensión geográfica o antigüedad del uso de las mismas, ni los importes invertidos por la empresa en su promoción (apartado 73).

Otro motivo por el que una **cuota de mercado moderada no siempre es una prueba concluyente de falta de renombre** consiste en que el porcentaje del público que conoce en realidad la marca puede superar ampliamente el número de personas que compran realmente los productos en cuestión. Tal podría ser, por ejemplo, el caso de los productos utilizados normalmente por más de un usuario, como las revistas familiares y los periódicos, (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51), o como ocurre con los artículos de lujo conocidos por una amplia mayoría, pero que pocos pueden

comprar (por ejemplo, un elevado porcentaje de los consumidores europeos conocen la marca de automóviles «Ferrari», pero pocos son los que poseen uno). Por este motivo, la cuota de mercado corroborada por las pruebas debería examinarse teniendo en cuenta las peculiaridades del mercado específico.

Asunto	Comentarios
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO	A los ojos del público europeo, KENZO hace referencia a un destacado proveedor de renombrados artículos de moda y de lujo, como perfumes, cosméticos y prendas de vestir. Sin embargo, se consideró que el público destinatario era el público en general (apartado 29).

En algunos casos **no será fácil definir la cuota de mercado de la marca anterior**, por ejemplo, cuando el tamaño exacto del mercado de referencia no pueda ser medido con precisión, debido a las peculiaridades de los productos o servicios de interés.

Asunto	Comentarios
12/01/2011, R 446/2010-1 TURBOMANIA / TURBOMANIA	La limitada presencia del producto en el mercado no le ha impedido, en absoluto, llegar a ser notoriamente conocido por el público destinatario. Las pruebas demostraban claramente que la marca aparecía de forma continuada en las revistas especializadas del sector entre diciembre de 2003 y marzo de 2007 (fecha de registro de la solicitud de la MUE). Esto significa que el público destinatario de las revistas mantuvo un contacto constante y prolongado con la marca del oponente durante un período de tres años antes de la fecha relevante. Esta presencia tan masiva en medios dirigidos específicamente al público destinatario era un indicio más que suficiente de que dicho público conocía la marca (apartado 31).

En estos casos pueden ser pertinentes **otros indicadores similares**, como los índices de audiencia televisiva, por ejemplo, cuando se trate de carreras de automóviles u otros acontecimientos deportivos o culturales.

Asunto	Comentarios

<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>El oponente presentó pruebas que demuestran que la marca Nasdaq aparecía casi a diario, en particular a través de los índices Nasdaq, en numerosos periódicos y canales de televisión que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. El oponente también presentó pruebas de que había realizado importantes inversiones en publicidad. El Tribunal consideró demostrado el renombre, a pesar de que el oponente no había presentado ninguna cifra relativa a la cuota de mercado (apartados 47-52).</p>
---	--

3.1.3.3 Intensidad del uso

La intensidad del uso de una marca se puede demostrar mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) contabilizados por el oponente en relación con los productos que llevan la marca. Las cifras que interesan serán normalmente las ventas correspondientes a un año, pero en ocasiones la unidad de tiempo puede ser otra.

Asunto	Comentarios
<p>15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS <i>et al.</i></p>	<p>Los documentos presentados (artículos de prensa, cifras de ventas, encuestas) demostraron que la marca anterior CIALIS se utilizó con mucha regularidad antes de la fecha de solicitud de la MUE, que los productos amparados en la marca CIALIS se comercializaron en varios Estados miembros donde habían alcanzado una sólida posición entre las marcas principales, y que existía un alto grado de reconocimiento en comparación con la marca Viagra, líder del mercado. La cuota de mercado en constante incremento, así como las cifras de ventas, sustanciales y crecientes, demostraban también «la amplia difusión de CIALIS» (apartado 55).</p>

Al examinar la importancia de una facturación o un volumen de ventas determinados, conviene tener en cuenta **el tamaño del mercado de referencia en términos de población**, puesto que este factor influye en el número de compradores potenciales del producto en cuestión. Por ejemplo, la importancia relativa de un idéntico volumen de ventas será mucho mayor en Luxemburgo, por ejemplo, que en Alemania.

Así mismo, el que un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados sean o no suficientemente importantes dependerá del **tipo de producto** considerado. Por ejemplo, será mucho más fácil alcanzar un gran volumen de ventas para productos cotidianos de gran consumo que cuando se trate de productos de lujo o duraderos que se adquieren en contadas ocasiones, sin que esto signifique que, en el primer caso, sea mayor el número de consumidores que han estado en contacto con la marca, ya que es probable que una misma persona haya comprado el mismo producto más de una vez. De ahí se sigue que el **tipo, valor y durabilidad** de los productos y servicios en cuestión deberá tomarse en consideración a la hora de determinar la importancia de un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados.

El volumen de ventas y la facturación deberán considerarse útiles como **indicadores indirectos** cuya evaluación deberá llevarse a cabo conjuntamente con el resto de las pruebas, más que como pruebas directas de la existencia de renombre. En particular, esas indicaciones pueden ser particularmente útiles para **complementar la información aportada por los porcentajes** relativos a la cuota de mercado y al grado de conocimiento de la marca, proporcionando una **visión más realista** del mercado. Por ejemplo, pueden poner de manifiesto que detrás de una cuota de mercado no demasiado notable se oculta una cifra de ventas muy importante, lo que puede ser útil para examinar la existencia de renombre en el caso de aquellos mercados competitivos en los que, en general, suele ser más difícil que una marca individual represente una fracción sustancial del total de las ventas.

Por el contrario, cuando no se indique separadamente la cuota de mercado de los productos para los que se usa la marca, no será posible determinar si un volumen de ventas determinado conlleva o no a una presencia sustancial en el mercado, salvo que el oponente presente también pruebas que demuestren el **tamaño total del mercado relevante en términos financieros**, de manera que sea posible inferir los porcentajes correspondientes.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)</p>	<p>No quedó suficientemente demostrado el renombre, en particular, porque en ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia. Tampoco se aportó ninguna justificación relativa a la cuota de mercado de los productos del oponente. La información sobre la cuota de mercado es especialmente importante en el sector en el que el oponente ejerce su actividad principal (<i>bolsos de mano, artículos de viaje, accesorios y prendas de vestir</i>), «un sector muy atomizado y competitivo», y «en el que existen múltiples competidores y diseñadores para este tipo de productos» (apartados 59-61).</p>
--	---

Esto no significa que deba infravalorarse la importancia de la cifra de facturación o del volumen de ventas, puesto que ambas son indicadores significativos del **número de consumidores** que previsiblemente han estado en contacto con la marca. Por consiguiente, **no cabe excluir** que una proporción **sustancial** de la facturación o del volumen de ventas pueda, en determinadas circunstancias, ser **decisiva** para confirmar la existencia de renombre, tanto por sí sola como acompañada de algunos otros elementos probatorios.

Asunto	Comentarios
<p>12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ</p>	<p>Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar el renombre por métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicho renombre como resultado de sus actividades promocionales, en particular, una publicidad intensiva de la marca, de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores pertinentes del público. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario no supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50, 51).</p>

Asunto	Comentarios
<p>10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i></p>	<p>La falta de cifras relativas a la cuota de mercado correspondiente a la marca ARENA en los países de referencia no es, de por sí, motivo suficiente para poner en entredicho el renombre investigado. En primer lugar, la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso y, en segundo lugar, las restantes pruebas detalladas y verificables presentadas por el oponente ya son suficientes, por sí mismas, para demostrar concluyentemente un grado sustancial de conocimiento de la marca ARENA entre el público destinatario (apartado 59).</p>

No obstante, dado que esto significaría una excepción a la norma conforme a la cual el renombre debe evaluarse sobre la base de una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso en cuestión, por lo general, conviene evitar extraer conclusiones sobre la existencia de renombre basadas de forma casi exclusiva en estas cifras o, al menos, deberían limitarse a los casos excepcionales en los que se justifique realmente una presunción de este tipo.

3.1.3.4 Extensión geográfica del uso

Las indicaciones relativas a la extensión geográfica del uso sirven, principalmente, para determinar si el renombre invocado está lo **suficientemente extendido como para cubrir una parte sustancial** del territorio de referencia, en el sentido del punto 3.1 *supra*. A este respecto, debe tenerse en cuenta la densidad poblacional de las zonas correspondientes, desde el momento que el criterio esencial es la proporción de consumidores que conocen la marca, más que el tamaño de la zona geográfica como tal. De manera similar, lo que importa es el conocimiento de la marca por parte del público, y no la disponibilidad de los productos o servicios. Por consiguiente, una marca puede gozar de un amplio renombre a nivel territorial, obtenido gracias a la publicidad, promoción, inserción de informaciones en los medios de comunicación, etc.

Por norma general, cuanto más extendido se halla el uso, más fácil es llegar a la conclusión de que la marca ha alcanzado el umbral requerido, mientras que toda indicación que atestigüe un uso que exceda una parte sustancial del territorio de referencia constituye una señal positiva en favor del renombre. A la inversa, un uso muy limitado en el territorio constituye un argumento de peso en contra del renombre, como ocurre, por ejemplo, cuando la mayor parte de los productos se exportan directamente desde su lugar de producción hacia un tercer país en contenedores precintados.

Asunto	Comentarios
<p>26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig).</p>	<p>Si la marca anterior hubiera sido notoriamente conocida en los 27 Estados miembros de la UE a través de emisiones de televisión y revistas, el oponente no se habría encontrado con dificultades para aportar datos sobre «el alcance de la marca» en el período inmediatamente anterior a 2008, el momento en que se presentó la solicitud de marca de la Unión Europea. Las cifras relativas a las ventas de revistas no incluían el período pertinente. Los documentos presentados no contenían ninguna indicación relativa al grado de conocimiento de la marca por parte del público (apartados 16 y 18).</p>

Sin embargo, la demostración del uso real en el territorio de referencia no se deberá considerar como una condición necesaria para la adquisición de renombre, ya que lo principal es el conocimiento de la marca, y no el modo como se hubiera adquirido.

Este conocimiento puede derivar, por ejemplo, de intensas campañas de publicidad anteriores al lanzamiento de un nuevo producto o, en el caso de que el comercio transfronterizo sea importante, de diferencias significativas de los precios en los mercados respectivos, un fenómeno denominado en ocasiones «**desbordamiento territorial**» del renombre, que se transfiere de una zona a otra. No obstante, cuando se invoquen circunstancias de este tipo, será preciso demostrarlo aportando las pruebas correspondientes. Por ejemplo, el principio de libre circulación de mercancías vigente en la Unión Europea no autoriza a suponer, de por sí, que los productos que circulan en el mercado del Estado miembro X hayan penetrado en el mercado del Estado miembro Y en cantidades significativas.

3.1.3.5 Duración del uso

Las indicaciones relativas a la duración del uso son particularmente útiles para determinar la **longevidad** de la marca. Cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella, y mayor la probabilidad de que en efecto así haya sido en más de una ocasión. Por ejemplo, una presencia en el mercado de 45, 50, o más de 100 años se considera un sólido argumento en favor del renombre.

Asunto	Comentarios
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i>	Las pruebas aportadas demostraban una duración de uso de la marca ARENA particularmente notable (más de 30 años), así como una gran extensión de su cobertura geográfica (más de 75 países de todo el mundo, entre ellos los Estados miembros afectados) (apartado 55).
29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177 (recurso desestimado en 14/05/2013, C-294/12 P, EU:C:2013:300)	Los Beatles se consideran un grupo con un renombre excepcional, que se extiende por un período de más de 40 años (apartado 36).

La duración del uso de la marca no debe deducirse simplemente de la duración de su registro. El registro y el uso no coinciden necesariamente ya que, en la práctica, la marca puede haber sido utilizada antes o después de solicitar su registro. Por consiguiente, cuando el oponente invoque un uso efectivo durante un período anterior al de la fecha de registro, le corresponderá demostrar que dicho uso comenzó realmente antes de haber solicitado la marca.

Sin embargo, un registro de larga duración puede, en ocasiones, servir como indicio indirecto de una presencia prolongada en el mercado, pues sería poco habitual que un titular mantuviera una marca registrada durante décadas sin un interés económico subyacente.

En última instancia, el elemento decisivo es si la marca anterior ha adquirido o no renombre en el momento de presentar la solicitud objeto de oposición. El que dicho renombre haya existido o no en una época anterior es irrelevante desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, los datos que demuestren el **uso continuado hasta la fecha de presentación** de la solicitud serán un indicio positivo a favor del renombre.

Por el contrario, si el **uso de la marca se hubiera interrumpido** durante un período considerable, o si el plazo transcurrido entre la prueba más reciente del uso y la presentación de la solicitud de MUE es muy largo, será más difícil concluir que el renombre de la marca ha sobrevivido a la interrupción de su uso, o que ha subsistido hasta la fecha de presentación de la solicitud (véase el punto 3.1.2.5 *supra*).

3.1.3.6 Actividades promocionales

Las **características** y el **alcance de las actividades promocionales** desarrolladas por el oponente constituyen valiosas indicaciones para el examen del renombre de la marca, en la medida en que tales actividades han sido emprendidas para crear una imagen de marca y para reforzar el conocimiento de la marca entre el público. Por lo

tanto, una campaña de promoción **larga, intensa y amplia** puede ser un **sólido indicio** de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos.

Asunto	Comentarios
<p>10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl</p>	<p>Los datos aportados sobre la promoción de BOTOX en la prensa científica y generalista en lengua inglesa han sido suficientes para establecer la notoriedad de la marca tanto entre el gran público como entre los profesionales sanitarios (apartados 65 y 66).</p>
<p>12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ</p>	<p>Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar la notoriedad a través de los métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicha notoriedad como resultado de sus actividades promocionales, haciendo una amplia publicidad de la marca de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores de público pertinentes. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50 y 51).</p>
<p>29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO (confirmada mediante 22/01/2015, T-393/12, EU:T:2015:45, § 57)</p>	<p>Se ha hecho publicidad de los productos del oponente, <i>cosméticos, perfumes y prendas de vestir</i>, y se han escrito artículos sobre ellos en muchas de las principales revistas de moda y de estilo de vida, así como en algunos de los medios generalistas más destacados de Europa. De acuerdo con la jurisprudencia, el renombre de KENZO para estos productos ha quedado confirmado.</p>

Aunque no es posible descartar que una marca adquiriera renombre antes de su uso real, las actividades promocionales normalmente no serán suficientes, por sí solas, para confirmar que la marca anterior haya adquirido efectivamente renombre (véase el punto 3.1.3.4 *supra*). Por ejemplo, será difícil demostrar el conocimiento para una

proporción significativa del público basándose, exclusivamente, en la promoción o la publicidad emprendidas como preparación para el lanzamiento de un nuevo producto, dada la dificultad que supone evaluar los efectos reales de la publicidad sin hacer referencia a las ventas. En situaciones como estas, el único medio de prueba de que dispone el oponente son las encuestas de opinión o procedimientos similares, cuyo valor probatorio variará en función de la fiabilidad del método utilizado, el tamaño de la muestra estadística, etc. (respecto al valor probatorio de los encuestas de opinión, véase el punto 3.1.4 *infra*).

Los efectos de las actividades promocionales del oponente se podrán demostrar, o bien **directamente**, haciendo referencia a la **cuantía del gasto en promoción**, o bien **indirectamente**, deduciéndolos de las **características de la estrategia promocional** adoptada por el oponente y del **tipo de medios utilizados** para dar publicidad a la marca.

Por ejemplo, la publicidad realizada en un canal de televisión de ámbito nacional o en una publicación periódica de prestigio deberá recibir un peso mayor que las campañas de alcance regional o local, especialmente si la primera va acompañada de unas cifras elevadas de audiencia o de circulación. De manera similar, el patrocinio de actos deportivos o culturales prestigiosos puede constituir un indicio complementario de la intensidad de la promoción, ya que este tipo de programas a menudo implica inversiones considerables.

Asunto	Comentarios
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA/fiesta (fig.) <i>et al.</i>	Las diversas campañas publicitarias de Ferrero en la televisión italiana (incluyendo la RAI) evidencian que la marca anterior fue difundida ampliamente entre los telespectadores en 2005 y 2006. Muchos de estos anuncios televisivos fueron difundidos en horarios de máxima audiencia (por ejemplo, durante la retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1) (apartado 41).

Por otro lado, el **contenido de la estrategia promocional** elegida por el oponente puede resultar útil para conocer el **tipo de imagen** que el oponente está intentando crear para su marca. Esta información puede revestir especial importancia cuando se trata de examinar la posibilidad de que se perjudique o se aproveche indebidamente una determinada imagen supuestamente transmitida por la marca, porque la existencia y las características de dicha imagen deben quedar suficientemente claras a partir de las pruebas aportadas por el oponente (véase el punto 3.4 *infra*).

Asunto	Comentarios
11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (recorrida mediante 27/11/2014, T-0173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	La marca del oponente no solo es conocida <i>per se</i> , sino que como consecuencia del elevado precio de los automóviles deportivos y del cuantioso gasto publicitario del oponente, unido a sus éxitos en la competición, el público la asocia con una imagen de lujo, alta tecnología y elevadas prestaciones (apartado 31).

3.1.3.7 Otros factores

El Tribunal ha precisado que la lista de factores presentada anteriormente no tiene sino carácter indicativo, y ha subrayado la necesidad de tomar en consideración, al examinar el renombre de la marca anterior, todos los elementos pertinentes para el asunto concreto (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Los restantes elementos podrán deducirse de la jurisprudencia del Tribunal relativa al carácter distintivo elevado adquirido a través del uso, o de la Recomendación Conjunta de la OMPI. Así pues, dependiendo de su relevancia para cada asunto, podemos añadir los siguientes factores: los antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, el número de registros, certificaciones y distinciones, y el valor asociado a la marca.

Antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca

Los antecedentes relativos a las medidas de ejecución aplicadas con éxito frente a productos y servicios diferentes son importantes, por su capacidad para demostrar que, al menos en relación con otros operadores, se ha admitido la protección frente a dichos productos o servicios.

Estos antecedentes pueden consistir en la resolución extrajudicial satisfactoria de las controversias, como la aceptación de la petición de cese de las prácticas denunciadas, los acuerdos de delimitación en los conflictos sobre marcas, y similares.

Asimismo, los datos indicadores de que el oponente ha visto reconocido y protegido contra las infracciones el renombre de su marca mediante **resoluciones de los órganos judiciales o administrativos** constituyen una señal importante de que la marca goza de renombre en el territorio de referencia, especialmente si dichas resoluciones son de fecha reciente. Esta conclusión se verá reforzada cuando las resoluciones de esta índole sean numerosas (acerca del valor probatorio de las decisiones, véase el punto 3.1.4.4 *infra*). Este aspecto se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 5, de la Recomendación Conjunta de la OMPI.

Número de registros

También es importante el **número** y la **duración de los registros** y solicitudes de la marca, en Europa y en el mundo, aunque por sí mismos son un indicio débil del grado

de conocimiento del signo por parte del público destinatario. El hecho de que el oponente sea titular de muchos registros de marca y para productos de muchas clases puede constituir un testimonio indirecto sobre la difusión de la marca a nivel internacional, pero por sí mismo no puede demostrar concluyentemente el renombre. Este factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 4, de la Recomendación Conjunta de la OMPI, donde queda clara la necesidad de que se haya producido un uso efectivo: la duración y el alcance geográfico de cualquier registro de la marca, o de cualquier solicitud de registro de la misma, son relevantes «en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca».

Certificaciones y distinciones

Las certificaciones, distinciones y demás medios de reconocimiento público suelen proporcionar información sobre la historia de la marca o revelar determinadas facetas de la calidad de los productos del oponente, pero por regla general no son suficientes, por sí solos, para establecer el renombre, sirviendo más bien como indicaciones indirectas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente haya ostentado el título de proveedor oficial de la Casa Real durante muchos años puede quizás demostrar que la marca invocada tiene un carácter tradicional, pero no proporciona información de primera mano relativa al conocimiento de la marca. No obstante, si la certificación se refiere a circunstancias relacionadas con los resultados de la marca, su relevancia será muy superior. Este factor ha sido mencionado por el Tribunal en los asuntos *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer)* y *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*, en relación con la determinación del carácter distintivo elevado adquirido a través del uso.

Asunto	Comentarios
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart <i>et al.</i>	Las nuevas pruebas aportadas por la parte recurrente y aceptadas por las Salas de Recurso demostraron que la marca anterior había ocupado de manera consistente un puesto elevado en la escala de marcas y obtenido las máximas calificaciones en las valoraciones llevadas a cabo por empresas especializadas en Polonia entre 2005 y 2009 (apartado 30). Se consideró, por tanto, que la parte recurrente había demostrado satisfactoriamente el renombre en Polonia para el sector de artículos de joyería, pero no así para los restantes productos y servicios amparados por sus signos anteriores.

Valor asociado a la marca

El hecho de que una marca reciba peticiones de terceros para reproducir sus productos, ya sea como marca o como mera decoración, es un indicio sólido de que la marca posee un gran atractivo y un valor económico importante. Por consiguiente, el nivel de explotación de la marca mediante acuerdos de **licencia, promoción**

comercial y patrocinio, al igual que la importancia de los programas correspondientes, constituyen indicaciones útiles para el análisis del renombre. Este factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 6, de la Recomendación Conjunta de la OMPI.

3.1.4 Prueba del renombre

3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba

El oponente deberá presentar pruebas que permitan a la Oficina llegar a una **conclusión positiva** sobre si la marca anterior ha adquirido renombre en el territorio de referencia. La terminología utilizada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE y en el artículo 7, apartado 2, letra f), del RDMUE es perfectamente clara a este respecto: la marca anterior merece amplia protección únicamente si es «renombrada».

De aquí se deduce que **las pruebas deberán ser claras y convincentes**, en el sentido de que el oponente deberá describir con precisión todos los hechos necesarios para poder concluir con seguridad que la marca es conocida por una proporción significativa del público. El renombre de la marca anterior deberá probarse a satisfacción de la Oficina, sin que pueda darse simplemente por supuesta.

3.1.4.2 Carga de la prueba

Conforme a los términos de la segunda parte del artículo 95, apartado 1, del RMUE, en los procedimientos *inter partes*, el examen de la Oficina «se limitará a los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes». Consecuentemente, al examinar si la marca anterior goza de renombre, la Oficina **no puede tomar en consideración** los hechos de los que tiene conocimiento como resultado de sus **propias indagaciones** sobre el mercado, **ni tampoco llevar a cabo una investigación de oficio**, sino que deberá basar sus conclusiones, exclusivamente, en la información y elementos de prueba presentados por el oponente.

Serán excepciones a esta regla los casos en que determinados hechos estén tan claramente establecidos que puedan considerarse universalmente conocidos y que, por lo tanto, se podrá suponer que también la Oficina los conozca (por ejemplo, que un país determinado posea un cierto número de consumidores, o que los productos de alimentación estén destinados al público en general). Sin embargo, el que una marca haya franqueado o no el umbral de renombre definido por el Tribunal en el asunto *Chevy (General Motors)* no es, de por sí, una mera cuestión de hecho, ya que implica el análisis jurídico de una serie de indicios materiales y no se puede presuponer simplemente que el renombre de la marca anterior constituya, como tal, un hecho universalmente conocido.

Asunto	Comentarios
<p>22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 (confirmada mediante 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25)</p>	<p>Las Salas de Recurso, además de los hechos presentados expresamente por las partes, pueden tomar en consideración otros hechos bien conocidos, es decir, que probablemente conoce todo el mundo o que pueden ser conocidos a partir de fuentes accesibles al público en general. «En efecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la norma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, <i>in fine</i>, del Reglamento n.º 40/94 [actual artículo 95, apartado 1, del RMUE] constituye una excepción respecto al principio del examen de oficio de los hechos por parte de la Oficina, que la misma disposición establece <i>in limine</i>. Por tanto, esta excepción debe ser objeto de una interpretación estricta que defina su alcance de manera que no exceda de lo necesario para alcanzar su finalidad» (apartados 29-32).</p>
<p>30/03/2009, R 1472/2007-2, El Polo / POLO</p>	<p>Es de conocimiento público que la marca anterior es, efectivamente, una marca muy conocida no solo en Francia, sino también en la mayoría de los países europeos, debido en gran parte a la exposición del público a estos productos en aeropuertos y tiendas libres de impuestos, así como a la larga trayectoria de publicidad en revistas de amplia circulación. El peso de las pruebas requeridas para corroborar afirmaciones que son universalmente conocidas como verdaderas no necesita ser demasiado grande (apartado 32).</p>

El artículo 7, apartado 2, letra f), del RDMUE prevé que corresponde al oponente presentar y demostrar los hechos relevantes, requiriéndole expresamente que facilite «pruebas de que la marca **goza de renombre**» en relación con los productos y servicios reivindicados. De acuerdo con el artículo 7, apartado 1 y apartado 2, letra f), del RDMUE, y conforme a la práctica de la Oficina, estas pruebas podrán presentarse, o bien junto con el escrito de oposición, o bien posteriormente, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la oposición al solicitante. El oponente podrá referirse, igualmente, a los hechos y pruebas presentados en el curso de otro procedimiento de oposición, a condición de que se indiquen clara e inequívocamente los documentos relevantes y que la lengua empleada en los procedimientos sea la misma en ambos casos.

Si las pruebas relativas al renombre no están redactadas en la **lengua** adecuada, la Oficina podrá, por iniciativa propia o tras haberlo solicitado razonadamente la otra parte, instar al oponente a presentar una traducción de la prueba a esa lengua dentro del plazo especificado por la Oficina (artículo 7, apartado 3, del RDMUE y artículo 24 del REMUE).

Queda a discreción de la Oficina el requerir que el oponente presente una traducción a la lengua del procedimiento de las pruebas relativas al renombre. Si el solicitante pidiese de forma explícita una traducción de dichas pruebas a la lengua del procedimiento, la Oficina, en principio, requerirá al oponente tal traducción. Sin embargo, es factible rechazar la petición cuando la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva por considerarse que las pruebas presentadas se entienden por sí solas.

Si la Oficina requiriese una traducción de las pruebas, concederá al oponente un plazo de dos meses para presentarla. Habida cuenta del volumen de documentos que suelen ser necesarios para demostrar el renombre, puede bastar con traducir únicamente las partes relevantes de las publicaciones o los documentos de gran longitud. De la misma forma, no será necesario traducir integralmente los documentos, o partes de documentos, que contengan principalmente cifras o estadísticas cuyo significado sea evidente, como ocurre a menudo en el caso de facturas, formularios de pedido, diagramas, folletos, catálogos, etc. Los medios de prueba únicamente se tendrán en cuenta si se ha proporcionado una traducción o bien si se entienden por sí solos, con independencia de sus componentes textuales.

En cuanto a la estructura y el formato que deben poseer las pruebas escritas relativas al renombre, es de aplicación el artículo 55 del RDMUE, el cual dispone que los documentos u otros elementos de prueba deben incluirse en forma de anexos al dossier y estar numerados por orden secuencial.

Los dossieres presentados deberán contar con un índice que señale lo siguiente en relación con cada documento o elemento anexo:

1. el número de anexo,
2. una descripción sucinta del documento o elemento y, si procede, el número de páginas,
3. el número de la página del dossier en el que se alude al documento o elemento.

El oponente también podrá indicar, en el índice de anexos, en qué partes específicas de cada documento fundamenta sus argumentos.

De conformidad con el artículo 55, apartado 3, del RDMUE, en los casos en los que los dossieres o los anexos no se ajusten a los requisitos fijados, la Oficina podrá ofrecer al oponente la posibilidad de poner remedio a las irregularidades dentro de un plazo determinado. Si no se remediasen tales irregularidades, y si la Oficina fuese incapaz de determinar con certeza a qué fundamento o argumento se refiere cierto documento o elemento, esa prueba no será tenida en cuenta (artículo 55, apartado 4, RDMUE).

3.1.4.3 Valoración de la prueba

Serán de aplicación las normas básicas relativas al examen de las pruebas: se evaluarán todas ellas **en su conjunto**, es decir, que cada indicio probatorio se contrastará con los restantes y que la información confirmada por más de una fuente será generalmente más fiable que los datos procedentes de fuentes aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y bien informada sea la fuente de la información, mayor será el valor probatorio de los datos aportados.

Por consiguiente, es poco probable que la información **que proceda directamente del oponente** baste por sí misma, especialmente si consiste exclusivamente en **opiniones y estimaciones** y no en datos o si **no tiene carácter oficial** y carece de confirmación objetiva, como ocurre, por ejemplo, cuando el oponente aporta memorandos internos o tablas con datos y cifras de origen desconocido.

Asunto	Comentarios
29/04/2010, R 295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) <i>et al.</i>	El contenido de la documentación aportada no demuestra claramente que la marca anterior goce de notoriedad. Dicha documentación proviene, en su mayor parte, de la propia parte recurrida y contiene información tomada de sus catálogos comerciales, de su propia publicidad y de documentos descargados de su sitio web. No hay suficiente documentación o información de terceros que refleje clara y objetivamente la posición exacta de la parte recurrida en el mercado. El renombre no ha sido demostrado (apartado 26).
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679	Por lo que respecta a los documentos del expediente que proceden de la propia empresa, el Tribunal General ha sostenido que para determinar el valor probatorio de este tipo de documentos deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, la verosimilitud de la información que contiene. El Tribunal ha añadido que a continuación sería necesario tener en cuenta, en particular, el origen de los documentos, las circunstancias en que hubiesen sido elaborados, el destinatario y si los documentos parecen ser, <i>prima facie</i> , sólidos y dignos de crédito (apartado 49).

Son embargo, si dicha documentación se hubiese difundido públicamente o se hubiese recopilado para fines oficiales, y si contuviese informaciones y datos que hubieran sido verificados objetivamente o en ellas se reprodujesen afirmaciones realizadas en público, su valor probatorio, por lo general, sería superior.

En lo tocante a su contenido, cuanto más indicios aporte en relación con los diversos factores que permitan deducir la existencia de renombre, más relevante y concluyente será. En particular, las alegaciones que, en su conjunto, contengan **pocos o ningún dato o información de tipo cuantitativo** no serán pruebas adecuadas en relación con los **factores esenciales** como el conocimiento de la marca, la cuota de mercado y la intensidad del uso y, consecuentemente, no serán suficientes para fundamentar la conclusión de que existe renombre.

3.1.4.4 Medios de prueba

Los Reglamentos no contienen ninguna indicación directa del tipo de pruebas más adecuadas para demostrar el renombre. El oponente podrá utilizar **todos los medios de prueba mencionados en el artículo 97, apartado 1, del RMUE**, siempre que sirvan para demostrar que la marca goza, efectivamente, del renombre requerido.

Los medios de prueba más frecuentemente utilizados por los oponentes en los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina son los siguientes (el orden de la lista no refleja su importancia relativa ni su valor probatorio):

1. declaraciones juradas o solemnes,
2. resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas,
3. resoluciones de la Oficina,
4. sondeos de opinión y estudios de mercado,
5. auditorías e inspecciones,
6. certificaciones y premios,
7. artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas,
8. informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa,
9. facturas u otros documentos comerciales,
10. materiales publicitarios y de promoción.

Este tipo de pruebas pueden aportarse también en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE para demostrar que la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo elevado o en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, para las marcas notoriamente conocidas.

Declaraciones juradas o solemnes

El peso y valor probatorio de las declaraciones oficiales vendrá determinado por las normas generales aplicadas por la Oficina para la apreciación de estas pruebas. En particular, deberá tenerse en cuenta la función ejercida por la persona que aporta las pruebas y la relevancia de dichas pruebas respecto al asunto examinado. Para más información sobre el peso y el valor probatorio de las declaraciones, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY <i>et al.</i></p>	<p>La declaración presentada por una empresa de consultoría especializada en el sector de la estrategia de los medios digitales del Reino Unido atestigua que el oponente «es el principal proveedor de televisión digital en el Reino Unido» y que «Sky goza de un renombre enorme e impresionante» (apartado 37).</p>
--	---

Resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas

Los oponentes invocan frecuentemente las resoluciones de las autoridades o de los tribunales nacionales que admiten el renombre de la marca anterior. Aunque las resoluciones nacionales constituyen pruebas admisibles y pueden tener valor probatorio, especialmente si provienen de un Estado miembro cuyo territorio sea también el de referencia en relación con la oposición en curso, no son vinculantes para la Oficina, en el sentido de que no es obligatorio atenerse a sus conclusiones.

Asunto	Comentario
<p>17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553</p>	<p>En lo que se refiere a las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles, el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que tienen carácter específico y que se aplican independientemente de todo sistema nacional (apartado 79).</p>

En la medida en que estas resoluciones puedan contener indicaciones sobre la existencia de renombre y para registrar que los derechos de la marca han sido defendidos con éxito, convendrá examinar y determinar su relevancia. En este sentido se tendrá en cuenta el tipo de procedimientos de que se trate, el objeto de la controversia y su renombre efectivo o no en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la instancia judicial implicada y el número de resoluciones similares.

Asunto	Comentarios

<p>10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285</p>	<p>Las resoluciones de la Oficina nacional del Reino Unido relativas al renombre de BOTOX son hechos que el Tribunal General puede tomar en consideración si los considera relevantes, y ello a pesar de que los titulares de la MUE no han intervenido como parte actora en tales resoluciones (apartado 78).</p>
--	--

Pueden existir diferencias entre los requisitos materiales y formales aplicables a los procedimientos nacionales y los aplicados en los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina. En primer lugar, dichas diferencias pueden girar en torno a la forma de definir e interpretar el requisito del renombre. En segundo lugar, el peso que la Oficina atribuye a las pruebas no coincide, necesariamente, con el que les atribuyen los procedimientos nacionales. Por otra parte, las instancias nacionales pueden estar facultadas para examinar de oficio hechos de los que tengan conocimiento directo, mientras que la Oficina, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del RMUE, no puede hacerlo.

Por estas razones, el valor probatorio de las resoluciones nacionales aumentará considerablemente si se esclarecen perfectamente las características de la legislación y los hechos en que se fundamentan. Ello obedece a que, en ausencia de tales elementos, el solicitante encontrará más dificultades para ejercer su derecho de defensa, y para la Oficina será más complejo evaluar la relevancia de la resolución con un grado de certeza razonable. De manera similar, si la resolución aún no es definitiva o si ha quedado desfasada por haber transcurrido demasiado tiempo entre los dos asuntos examinados, su valor probatorio disminuirá en consecuencia.

Por lo tanto, deberá determinarse el valor probatorio de las resoluciones nacionales en función de su contenido, y dicho valor podrá variar en función de cada caso.

Resoluciones de la Oficina

El oponente puede referirse también a resoluciones anteriores de la Oficina, pero a condición de que tal referencia sea clara e inequívoca, y que la lengua utilizada en el procedimiento sea la misma. De no utilizarse la misma lengua, el oponente podrá presentar también una traducción de la resolución dentro del plazo de cuatro meses disponible para aportar nuevos hechos, pruebas y alegaciones, a fin de que el solicitante pueda ejercer su derecho de defensa.

Por lo que se refiere a la relevancia y valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina, se aplicarán idénticas reglas que en el caso de las resoluciones nacionales. Pero aunque la referencia sea admisible y la resolución sea relevante, la Oficina no está obligada a adoptar la misma conclusión, ya que debe examinar cada asunto en cuanto al fondo. El reconocimiento del renombre de una marca anterior no puede estar supeditado al reconocimiento de ese carácter distintivo en el contexto de otro litigio que concierne a las partes y a elementos jurídicos y factuales diferentes. Por tanto, corresponde a cualquier parte reivindicar, en el contexto específico de cada

procedimiento del que sea parte y basándose en los hechos que considere más acertados, que esa marca ha adquirido un renombre; no puede sencillamente presentar una reivindicación aduciendo esa prueba a razón de tal reconocimiento, incluso tratándose de la misma marca, en un procedimiento administrativo distinto (23/10/2015, T-597/13, *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

De ahí que el valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina sea solamente relativo, y que deban examinarse conjuntamente con el resto de las pruebas, especialmente cuando el oponente no se refiere de manera detallada a todos los elementos de prueba presentados en el asunto al que se remite, es decir, cuando el solicitante no haya tenido ocasión de comentarlos o cuando el período de tiempo transcurrido entre ambos asuntos sea demasiado dilatado. La situación puede ser diferente si la prueba a la que se refiere el oponente se hubiese presentado en otro procedimiento celebrado entre las mismas partes y el solicitante hubiese tenido conocimiento de esa prueba relativa al renombre de una marca anterior (22/01/2015, T-322/13, *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

Encuestas de opinión y estudios de mercado

Las encuestas de opinión y los estudios de mercado constituyen los medios de prueba más adecuados para proporcionar información sobre el grado de conocimiento de la marca, su cuota de mercado o la posición que ocupa en el mercado en relación con los productos de la competencia.

El valor probatorio de las encuestas de opinión y los estudios de mercado viene determinado por la categoría e independencia de la entidad que los realiza, por la relevancia y exactitud de la información que proporciona y por la fiabilidad del método aplicado.

Más concretamente, para evaluar la credibilidad de una encuesta de opinión o estudio de mercado, la Oficina precisará las informaciones siguientes:

1. Si han sido realizados por un organismo o una empresa de investigación independiente y con renombre, al objeto de determinar la fiabilidad de la fuente de datos (27/03/2014, R 540/2013-2, *Shape of a bottle (3D)*, § 49).
2. El número y perfil (género, edad, profesión y antecedentes) de las personas encuestadas, a fin de analizar si los resultados de la encuesta son representativos de los diferentes tipos de consumidores potenciales de los productos en cuestión.
3. La metodología aplicada en la encuesta y las circunstancias en que se haya realizado el estudio, así como la lista completa de las preguntas del cuestionario. También es importante conocer cómo y en qué orden se formularon las preguntas, al fin de determinar si las personas interrogadas fueron sometidas a preguntas tendenciosas.
4. Si los porcentajes indicados en la encuesta corresponden al número total de personas encuestadas o solamente al número de las que respondieron.

A falta de las indicaciones anteriores, los resultados de un estudio de mercado o encuesta de opinión no podrán considerarse de alto valor probatorio y, en principio, no bastarán por sí solos para concluir la existencia de renombre.

Asunto	Comentarios
<p>08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.</p>	<p>La parte que solicita la anulación no ha aportado pruebas suficientes sobre el renombre de su marca. Según los extractos de la encuesta efectuada en Italia en 2001, aunque el porcentaje de «reconocimiento provocado» era del 86 %, el porcentaje de «reconocimiento espontáneo» ascendía únicamente al 56 %. Por otra parte, no se incluyó información en relación con las preguntas planteadas a las personas encuestadas, por lo que resultaba imposible determinar si dichas preguntas eran o no realmente abiertas y no asistidas. Además, la encuesta tampoco precisaba los productos por los que se conoce la marca (apartado 27).</p>
<p>27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)</p>	<p>Las encuestas no parecen haber sido realizadas por la conocida empresa GfK, como afirma el solicitante, sino más bien por el Sr. Philip Malivore, quien, según declaración propia, es únicamente «un antiguo directivo de GfK». La Sala manifestó su perplejidad ante el hecho de que se permitiera utilizar el logotipo de GfK a un antiguo empleado en todas y cada una de las páginas de las encuestas, tratándose solo de «un consultor de investigación de mercados independiente». Estos hechos arrojan serias dudas sobre la fuente, la fiabilidad y el carácter independiente de las encuestas (apartado 49).</p>

Además, aunque se faciliten las informaciones mencionadas, pero subsistan dudas sobre la fiabilidad de las fuentes o el método utilizado, o la muestra estadística sea demasiado reducida, o se hayan planteado preguntas tendenciosas, la credibilidad de las pruebas disminuirá en consecuencia.

Asunto	Comentarios
<p>15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>La encuesta presentada por el oponente no ofrece información que permita concluir fehacientemente el renombre del signo anterior respecto del público español para <i>gaseosas</i>, dado que las personas sondeadas fueron cuidadosamente seleccionadas en función de su origen, es decir, por ser colombianos residentes en España. Se trata de una proporción muy pequeña de la población en España. Las cifras de ventas, inversión publicitaria y presencia en publicaciones dirigidas al público inmigrante que figuran en la declaración notarial son igualmente insuficientes para probar el renombre del signo anterior. Además, las declaraciones no fueron corroboradas por datos concluyentes sobre el volumen de facturación de los productos (apartado 23).</p>
<p>01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) <i>et. al.</i></p>	<p>En apoyo a su recurso en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el oponente se apoya exclusivamente en una encuesta de opinión realizada en 2007 por una empresa independiente. En principio, los tamaños de muestra de entre 1 000 – 2 000 entrevistados se consideran suficientes, siempre que sean representativos de la categoría de consumidor en cuestión. El sondeo del oponente se basó en una muestra de 500 personas entrevistadas, insuficiente en relación con los servicios para los que se reivindica el renombre. De acuerdo con dicha encuesta, el logotipo de la marca anterior se ha asociado, especialmente, a servicios en el sector financiero y de seguros. La oposición corresponde a una marca de la Unión Europea anterior referida exclusivamente a la clase 42, y esta última no incluye tales servicios financieros y de seguros. Por consiguiente, la encuesta de opinión presentada no constituye una prueba pertinente en relación con el renombre de la marca de la Unión Europea del oponente (apartado 58).</p>

Por el contrario, las encuestas de opinión y estudios de mercado que satisfacen los requisitos indicados (independencia y fiabilidad de las fuentes, muestra razonablemente amplia y diversificada, metodología adecuada) representan un

argumento de peso a favor del renombre, especialmente si revelan un elevado grado de conocimiento de la marca.

Auditorías e inspecciones

Las auditorías e inspecciones en la empresa del oponente pueden aportar informaciones útiles sobre la intensidad del uso de la marca ya que, por lo general, incluyen datos relativos a los resultados económicos, volúmenes de ventas, facturación, beneficios, etc. Sin embargo, las pruebas de este tipo solo se considerarán pertinentes cuando se refieran específicamente a productos vendidos bajo la marca en cuestión, y no a las actividades del oponente en general.

Las auditorías e inspecciones pueden efectuarse por iniciativa del propio oponente o bien obligatoriamente en virtud de la legislación mercantil o de la reglamentación en materia financiera. En el primer supuesto, se aplicarán reglas similares a las aplicadas en el caso de las encuestas de opinión y estudios de mercado, es decir, se examinará la categoría de la entidad que efectúa la auditoría y la fiabilidad de la metodología aplicada como clave para determinar su credibilidad, aunque por lo general el valor probatorio de las auditorías e inspecciones oficiales será muy superior, teniendo en cuenta que suelen realizarse por un organismo público o por una empresa de auditoría reconocida, y que se basan en normas y principios generalmente aceptados.

Certificaciones y premios

Este tipo de pruebas incluye las certificaciones y distinciones atribuidas por las autoridades públicas o instituciones oficiales, como las cámaras de comercio e industria, las asociaciones y agrupaciones profesionales, las organizaciones de consumidores, etc.

Las certificaciones expedidas por los organismos públicos suelen gozar de elevada credibilidad, ya que proceden de fuentes independientes y especializadas, que atestiguan los hechos constatados en el desempeño de sus funciones oficiales. Por ejemplo, las cifras de circulación media de las publicaciones periódicas, emitidas por las asociaciones competentes de distribuidores de prensa, constituyen pruebas concluyentes respecto al éxito de una marca dentro de este sector.

Asunto	Comentarios
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 <i>et al.</i>	Las numerosas recompensas que ha conquistado esta marca, junto con las grandes inversiones en publicidad y el número de artículos aparecidos en diferentes publicaciones, se han considerado elementos importantes de las pruebas demostrativas del renombre (apartado 9, inciso iii), y apartado 27).

Esta observación es válida igualmente para los certificados de calidad y títulos otorgados por los organismos mencionados, puesto que para recibirlos el oponente debe, por regla general, cumplir unas condiciones objetivas. Por el contrario, deberá

darse poco peso a los premios y galardones concedidos por entidades desconocidas, o basados en criterios no especificados o subjetivos.

La pertinencia de las certificaciones o distinciones para cada caso específico dependerá, sobre todo, de la naturaleza de las mismas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente posea un certificado de calidad ISO 9001, o un privilegio real, no significa automáticamente que el signo sea notoriamente conocido por parte del público; únicamente significa que los productos del oponente satisfacen determinados criterios técnicos o de calidad, o que el oponente es proveedor de una casa real. No obstante, si estas pruebas van unidas a otras indicaciones de calidad y de éxito en el mercado, se podrá llegar a la conclusión de que la marca anterior goza de renombre.

Artículos publicados en la prensa o en medios especializados

El valor probatorio de los artículos en la prensa o en otros medios acerca de la marca del oponente dependerá principalmente de si tales textos son publicidad encubierta o si, por el contrario, son el resultado de una investigación independiente y objetiva.

Asunto	Comentarios
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmadas mediante 10/05/2012, C-100/11 P	La mera aparición de artículos en una publicación científica o en la prensa generalista constituye un factor relevante para establecer el renombre entre el público en general de los productos comercializados bajo la marca BOTOX, independientemente del tenor positivo o negativo de tales artículos (apartado 54).

Asunto	Comentarios
<p>10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI</p>	<p>El renombre de la marca anterior en Italia quedó demostrada a partir de la copiosa documentación aportada por el oponente, que incluía, entre otros, un artículo de <i>Economy</i> en el que se señalaba que, en 2005, la marca «BACI & ABBRACCI» fue una de las 15 marcas de moda más falsificadas del mundo; un artículo publicado en <i>Il Tempo</i>, el 05/08/2005, que mencionaba a la marca «BACI & ABBRACCI» junto con otras como Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste y Puma, como objetivo preferido de los falsificadores; un artículo publicado en <i>Fashion</i>, el 15/06/2006, en que se definía a la marca como «un auténtico fenómeno del mercado»; las campañas de publicidad de 2004 a 2007 con testimonios de celebridades del mundo del espectáculo y del deporte; un estudio de mercado realizado en septiembre de 2007 por la renombrada agencia independiente Doxa, según el cual se trata de una marca de reconocimiento inmediato en el sector de la moda para el 0,6 % del público italiano (apartado 35).</p>

De ahí que estos artículos tengan un gran valor cuando aparecen en publicaciones prestigiosas de alto nivel o están escritos por profesionales independientes, como es el caso, por ejemplo, cuando el éxito de una marca determinada es objeto de estudio en revistas especializadas o en publicaciones científicas. La presencia de una marca en un diccionario —que, aunque no es un artículo de prensa, sí es una publicación— constituye un elemento de prueba de gran valor.

Asunto	Comentarios
<p>16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmadas por 10/05/2012, C-100/11 P</p>	<p>La inclusión de una palabra en el diccionario señala un notable nivel de reconocimiento por parte del público. Las referencias en las ediciones de 2002 y 2003 de una serie de diccionarios publicados en el Reino Unido constituyen uno de los elementos de prueba capaces de demostrar el renombre de la marca BOTOX en dicho país o entre el público de habla inglesa de la Unión Europea (apartados 55 y 56).</p>

Informes anuales sobre los resultados económicos y descriptivos de empresas

Este tipo de pruebas incluye las publicaciones internas de todo tipo que contienen informaciones diversas sobre la historia, actividades y perspectivas de la empresa del oponente, o bien cifras más detalladas acerca de su facturación, ventas, publicidad, etc.

En la medida en que estas pruebas emanan del oponente y tienen como finalidad principal promover su imagen, el valor probatorio de las mismas dependerá esencialmente de su contenido, y la información correspondiente deberá utilizarse con precaución, especialmente cuando consista, principalmente, en estimaciones y valoraciones subjetivas.

No obstante, cuando tales publicaciones se difundan entre los clientes y otras partes interesadas y contengan información y datos verificables objetivamente, que puedan haber sido recopilados o revisados por auditores independientes (como suele ser el caso de los informes anuales), su valor probatorio se verá incrementado considerablemente.

Facturas y otros documentos comerciales

En esta categoría se pueden encuadrar todos los tipos de documentos comerciales, como facturas, formularios de pedido, contratos de distribución o de patrocinio, muestras de correspondencia con clientes, proveedores, asociados, etc. Los documentos de esta clase pueden proporcionar un gran abanico de datos sobre la intensidad del uso, el alcance geográfico y la duración de uso de la marca.

Aunque la relevancia y credibilidad de los documentos comerciales esté fuera de duda, por lo general será difícil demostrar el renombre exclusivamente sobre la base de estos documentos, teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen y el volumen de la documentación requerida. Por otra parte, las pruebas basadas en contratos de distribución o de patrocinio o en correspondencia comercial son más apropiadas como señales indicadoras del alcance geográfico o de los aspectos promocionales de las actividades del oponente que como indicación del éxito de la marca en el mercado, por lo que solamente pueden servir como indicios indirectos de renombre.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO <i>et al.</i> (08/07/2015, T-357/11 INTP, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO <i>et al.</i>, EU:T:2015:534)</p>	<p>Las pruebas presentadas evidencian un elevado nivel de renombre de la marca en el mercado español. La facturación total en España del sector del pan de molde ascendió, en 2004, a 346,7 millones EUR, de los que el oponente facturó 204,9 millones. Los justificantes presentados incluyen anuncios en televisión, periódicos y revistas. Por lo tanto, ha quedado confirmado el renombre de BIMBO en España como marca de <i>pan producido industrialmente</i> (apartado 64). En la apelación el Tribunal no trató este asunto.</p>
--	--

Materiales publicitarios y promocionales

Esta clase de pruebas puede adoptar una diversidad de formas, como recortes de prensa, anuncios publicitarios, artículos promocionales, ofertas, folletos, catálogos, hojas informativas, etc. En general, estas pruebas no pueden ser concluyentes por sí solas respecto al renombre, debido a que no proporcionan mucha información sobre el conocimiento real de la marca.

No obstante, sí permiten inferir algunas conclusiones acerca del grado de exposición del público a los mensajes publicitarios relativos a la marca, teniendo en cuenta el tipo de medio utilizado (nacional, regional o local) y los índices de audiencia o cifras de circulación registrados por los anuncios o publicaciones en cuestión, en caso, naturalmente, de que se disponga de esta información.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>10/01/2011, R 43/2010-4, F.F.R. (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Los documentos presentados demuestran que el dibujo en el que aparece un gallo negro ha adquirido renombre y que se asocia con el vino <i>Chianti Classico</i> de esta región. El oponente ha aportado una serie de copias de anuncios en periódicos y revistas que ponen de manifiesto su actividad promocional, así como artículos independientes en los que aparece un gallo negro en conexión con la denominación <i>Chianti Classico</i>. Sin embargo, dado que el renombre corresponde únicamente al dibujo del gallo negro y que este último constituye tan solo una de las partes que integran las marcas anteriores, se plantean serias dudas sobre si es posible atribuir renombre a las marcas en su conjunto. Además, por idénticos motivos, surgen dudas en torno a las marcas a las que debería atribuirse el renombre, dado que el oponente dispone de varias de ellas (apartados 26 y 27).</p> <p>El Tribunal no examinó las pruebas relativas al renombre.</p>
---	---

Por añadidura, este tipo de pruebas puede aportar indicaciones útiles respecto al tipo de productos amparados por la marca, la utilización que se hace de la misma en la práctica y el tipo de imagen que el oponente está intentando crear para ella. Por ejemplo, si las pruebas revelan que el registro anterior para el que se reivindica el renombre se refiere a un elemento figurativo, pero de hecho dicho elemento figurativo se utiliza en combinación con un elemento verbal, no sería correcto aceptar que el elemento figurativo en sí cuenta con renombre. Más bien se tendría que evaluar si el renombre se extiende al elemento figurativo. Para ello, es importante evaluar si el elemento figurativo tiene un papel predominante o incluso significativo cuando se utilice junto con el elemento verbal y si ha adquirido renombre por sí mismo. Este extremo deberá examinarse caso por caso. Véanse ejemplos de sentencias en el punto 3.1.2.6 *supra*.

3.2 Similitud de los signos

Para culminar con éxito una oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE es preciso que exista «un cierto grado de similitud» entre los signos (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Si se comprueba que los signos son completamente **diferentes**, **no deberá efectuarse** el examen orientado a

determinar si se cumplen los restantes requisitos del artículo 8, apartado 5, del RMUE, desde el momento que la oposición no puede prosperar.

Un tema de cierta incertidumbre es la relación entre el término «similar» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE y el significado del mismo término en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento. De acuerdo con la redacción exacta de ambas disposiciones, **el que los signos sean similares (o idénticos) constituye una condición necesaria para la aplicación tanto del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5, del RMUE.** La elección del mismo término en ambas cláusulas es un argumento a favor de la necesidad de interpretarlo en el mismo sentido, y la jurisprudencia así lo ha confirmado.

Por consiguiente, la apreciación de la similitud deberá efectuarse con arreglo a los **mismos criterios** que se aplican en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, es decir, teniendo en cuenta los elementos de **similitud visual, fonética o conceptual** (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52). Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos.

Se aplicarán los principios generales sobre la evaluación de los signos establecidos para el examen de este criterio en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE como, por ejemplo, que los consumidores perciben el signo como un todo y raramente tienen la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, por lo que basan su confianza en la imagen imperfecta de las mismas que conservan en su memoria (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 33, 34). Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 3, Imagen imperfecta.

3.2.1 La noción de «similitud» en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, comparada con la del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

A pesar de aplicar el mismo criterio de similitud de los signos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, sus objetivos subyacentes son distintos: en el caso del apartado 1, letra b), su objetivo consiste en impedir el registro de una marca posterior que, de ser utilizada, podría confundir al público destinatario respecto al origen comercial de los productos o servicios afectados, mientras que el apartado 5 tiene como finalidad impedir el registro de una marca posterior cuyo uso podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

La relación entre el concepto de «similitud» correspondiente a cada uno de estos apartados fue analizada por el Tribunal en el asunto *TiMi KINDERJOGHURT*: «la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b) [del RMUE] y al artículo 8, apartado 5 [del RMUE]» (apartado 51). El artículo 8, apartado 5, [del RMUE]

como el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, es manifiestamente no aplicable si el Tribunal General descarta cualquier similitud entre las marcas en cuestión (20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).

En el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la constatación de similitud entre las marcas en cuestión requiere, en particular, la existencia de rasgos gráficos, fonéticos o conceptuales similares (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28).

Sin embargo, estas disposiciones difieren en cuanto al grado de similitud requerido. Mientras que la protección contemplada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE está condicionada a la constatación de un grado de similitud entre las marcas en litigio capaz de crear riesgo de confusión, la presencia de este riesgo no es necesaria para la protección otorgada por el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Por lo tanto, los tipos de perjuicios a que hace referencia el artículo 8, apartado 5, del RMUE pueden derivarse de un grado de similitud entre las marcas en cuestión que, aunque menor, sea suficiente para que el público destinatario pueda percibir la conexión, es decir, concluir que existe un vínculo entre ellas (23/10/2003, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).

No obstante, ni del tenor literal de estas cláusulas ni de la jurisprudencia se deduce claramente que la similitud entre las marcas deba examinarse de un modo distinto según si la apreciación se lleva a cabo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE o del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

En síntesis, tanto la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5 exige la constatación de que los signos son similares. Por consiguiente, si en el examen realizado con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE se determina que los signos son **diferentes**, la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE fracasará necesariamente.

Contrariamente, si se determina que los signos son **similares**, el examinador analizará por separado si el grado de similitud es suficiente para la aplicación de la disposición correspondiente, es decir, del artículo 8, apartado 1, letra b), o del artículo 8, apartado 5, del RMUE (en función, también, de los demás factores pertinentes).

Consecuentemente, un grado de similitud entre las marcas que, tras el examen global de los factores pertinentes, permita constatar el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, no implica **necesariamente** que exista el vínculo entre los signos requerido por el artículo 8, apartado 5, como en el caso de que los mercados relevantes sean completamente distintos, situación que requerirá un análisis exhaustivo. Esto se debe a que **la similitud entre los signos es tan solo uno de los factores a considerar para determinar si existe o no dicho vínculo** (véanse los criterios relevantes enumerados en el punto 3.3 *infra* relativo al «vínculo»).

Dependiendo de las circunstancias, se pueden presentar los siguientes supuestos:

- El artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE no puede aplicarse porque los signos son **diferentes**, en cuyo caso tampoco se podrá aplicar el artículo 8, apartado 5, por los mismos motivos.

- Se excluye el riesgo de confusión conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), (por ejemplo, debido a que los productos o servicios son diferentes o remotamente similares), pero los signos presentan similitud, en cuyo caso deberá practicarse el examen correspondiente al artículo 8, apartado 5 (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 66-71).
- La similitud entre los signos, unida a los demás factores pertinentes, justifica la **exclusión** de que exista riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), pero dicha similitud puede ser suficiente para establecer un **vínculo** entre los signos conforme al artículo 8, apartado 5, a la luz de los restantes factores pertinentes.

3.3 Vínculo entre los signos

El Tribunal ha expresado claramente que para determinar si el uso de la marca objeto de oposición amenaza con causar perjuicio al carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o aprovecharse indebidamente de la misma, es **necesario determinar**, una vez comprobada la similitud entre los signos, si, **teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el público destinatario puede establecer un vínculo (o asociación) entre los signos**. La jurisprudencia posterior ha establecido claramente que un análisis de esta naturaleza debe preceder a la apreciación final de la existencia de un riesgo de perjuicio.

El concepto de vínculo entre los signos fue abordado por el Tribunal en su sentencia de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 (y en la jurisprudencia citada en la misma), la cual, aunque se refiere a la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, también es aplicable al artículo 8, apartado 5, del RMUE, que constituye la disposición equivalente del RMUE. En el marco del asunto *Intel*, el Tribunal declaró lo siguiente (apartado 30):

«Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, en virtud del cual el público relevante establece una relación entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda» (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, General Motors, apartado 23; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 29, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

En lugar de «**vínculo**» se utiliza a veces el término «**asociación**» en otros apartados de las Directrices, al igual que en la jurisprudencia. A veces **se utilizan indistintamente ambos términos**.

El Tribunal ha establecido claramente que el mero hecho de que las marcas en cuestión sean similares **no es suficiente** para concluir que exista un vínculo entre ellas. Por el contrario, **la presencia o ausencia de un vínculo eventual entre las marcas en conflicto deberá apreciarse en su conjunto**, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes para el caso en cuestión.

De acuerdo con la sentencia correspondiente al asunto *Intel* (apartado 42), pueden ser **factores pertinentes** para determinar si existe dicho vínculo:

- El grado de similitud entre las marcas en conflicto. Cuanto más similares sean las marcas, mayor será la probabilidad de que la marca posterior evoque, en la memoria del público relevante, la marca anterior renombrada (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 y, por analogía, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- La naturaleza de los productos o servicios por los que la marca anterior es renombrada y para los que la marca posterior solicita el registro, incluido el grado de similitud o de diferencia entre dichos productos o servicios, así como el sector pertinente del público. Si los productos y servicios son muy diferentes, es probable que el consumidor no establezca una asociación entre las dos marcas (Intel, apartado 49).
- La intensidad del renombre de la marca anterior.
- El grado de carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, de la marca anterior. Cuanto más carácter distintivo intrínseco tenga la marca anterior, mayor será la probabilidad de que le venga a la mente al consumidor cuando encuentre una marca posterior similar (o idéntica).
- La existencia de un riesgo de confusión entre el público.

Esta lista no es exhaustiva. Es posible que el vínculo entre las marcas en conflicto pueda confirmarse o excluirse sobre la base de únicamente algunos de estos criterios.

La pregunta sobre si el público establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto es una **cuestión de hecho** al que deberá darse respuesta a la luz de los datos y circunstancias de cada asunto particular.

La apreciación del riesgo de establecimiento de un posible «vínculo» deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, que a continuación convendrá contrastar. Por consiguiente, un grado de similitud, aún débil o remoto entre los signos [que podría ser insuficiente para concluir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE], justificará con todo examinar todos los factores pertinentes para determinar si existe el riesgo de que el público destinatario pueda establecer un vínculo entre los signos. A este respecto, el Tribunal afirmó en su sentencia de 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66:

«Si bien es cierto que esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, de manera que un escaso grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un acusado carácter distintivo de la marca anterior [...] no es menos cierto que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca controvertida, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar [...] un vínculo entre [las marcas] en el ánimo del público pertinente.»

«Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aunque sea escasa, debe el órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la

presencia de otros factores pertinentes, como la notoriedad o renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente.»

El hecho de que los productos y servicios designados por las marcas en cuestión pertenezcan a sectores comerciales no relacionados entre sí no es, en sí mismo, condición suficiente para excluir la existencia de un vínculo entre ellos. La reputación específica de la marca anterior (incluidos aspectos cualitativos, como una imagen particular, estilo de vida o circunstancias particulares del *marketing* que se han asociado con la reputación de la marca) y el grado de similitud entre las marcas podrían permitir que la imagen de la marca renombrada se transfiriese a la marca impugnada, a pesar de la falta de vinculación entre los sectores de mercado relevantes.

Sin embargo, cuando los productos y servicios designados por las marcas se dirigen al público en general, por un lado, y al público especializado, por otro, el simple hecho de que los miembros del público especializado sean necesariamente parte del público en general no es concluyente en cuanto a la existencia de un vínculo. El hecho de que un público especializado pueda estar familiarizado con una marca anterior que abarque productos o servicios dirigidos al público en general no es suficiente para demostrar que ese público especializado vaya a establecer un vínculo entre las marcas en cuestión (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU: T: 2018: 604, § 45-46).

El Tribunal General también constató que la existencia de una familia de marcas constituía un factor a tener en cuenta al evaluar si el público pertinente establece un vínculo entre las marcas en cuestión (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

La jurisprudencia ha formulado claramente que la existencia de un vínculo no es suficiente, por sí sola, para inferir que se ha producido alguno de los perjuicios contemplados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96, y la jurisprudencia que cita). Sin embargo, como se explicará con mayor detalle, a continuación, en el punto 3.4 *infra* «Riesgo de perjuicio», antes de determinar la probabilidad de que se produzca perjuicio o aprovechamiento indebido es necesario que exista un vínculo (o asociación) entre los signos.

Ejemplos en los que se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes se constató que el grado de similitud entre los signos (junto con otros factores) era suficiente para concluir que los consumidores establecerían un vínculo entre ellos.

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
BOTOX	BOTOLIST y BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, confirmadas mediante 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285

En la fecha de solicitud de las marcas impugnadas, que se refieren a una serie de productos de la clase 3, **la marca BOTOX gozaba de renombre en el Reino Unido para las preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de las arrugas**. El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala conforme a la cual existía un cierto solapamiento entre los productos, a saber, una similitud en grado bajo entre las *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de las arrugas* comercializadas por el oponente y las *cremas cosméticas y de otro tipo* impugnadas, mientras que en el caso de los restantes productos objeto de oposición, es decir, *perfumes, leches bronceadoras, champús, sales de baño*, etc. no existía similitud. Sin embargo, **los productos en conflicto tienen que ver con sectores afines del mercado**. El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala conforme a la cual el público destinatario –los profesionales y el público en general– no dejarían de advertir que las dos marcas solicitadas, BOTOLIST y BOTOCYL, comienzan por «BOTO-», las mismas letras que forman casi la totalidad de la marca BOTOX, notoriamente conocida por el público. El Tribunal General señaló que «BOTO-» no es un prefijo corriente, ni en el sector farmacéutico ni en el de los cosméticos, y que carece de significado descriptivo. Incluso descomponiendo el signo BOTOX en «bo» de «botulinum» y «tox» de «toxina», en referencia al ingrediente activo que utiliza, sería preciso considerar que dicha palabra ha adquirido un carácter distintivo, intrínseco o a través del uso, al menos en el Reino Unido. **A la luz de todos los factores pertinentes, sería natural que el público estableciese un vínculo entre las marcas BOTOLIST y BOTOCYL y la marca renombrada BOTOX** (apartados 65-79).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1

La Sala falló que se establecería un vínculo entre RED DOG y RED BULL debido a que: i) las marcas presentan algunos rasgos destacados comunes, ii) los productos en conflicto de las clases 32-33 son idénticos, iii) la marca RED BULL goza de renombre, iv) la marca RED BULL ha adquirido un elevado carácter distintivo a través del uso, y v) podría existir riesgo de confusión (apartado 19). **Resulta razonable suponer que el consumidor medio de bebidas que conoce la marca renombrada RED BULL, cuando ve la marca RED DOG para el mismo tipo de bebidas recordará inmediatamente la marca anterior**. Con arreglo a la sentencia en el asunto *Intel*, esto «equivale a la existencia de un vínculo» entre las marcas (apartado 24).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26
<p>Las marcas son muy similares en su conjunto (apartado 42). Visualmente, todas las letras de la marca anterior están presentes en la marca impugnada, y las cuatro primeras y las dos últimas aparecen en el mismo orden. Existe similitud visual, especialmente teniendo en cuenta que el público suele prestar más atención a la parte inicial de las palabras (apartados 35 y 36). La identidad de la primera y de la última sílaba, unida al hecho de que las sílabas intermedias comparten el sonido [g], introduce un grado elevado de similitud fonética (apartados 38 y 39). Ninguno de los signos tiene significado, por lo que el público no los diferenciará conceptualmente (apartado 40).</p> <p>La marca anterior ampara <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de la disfunción eréctil</i> de la clase 5, mientras que la marca impugnada ampara <i>bebidas alcohólicas y no alcohólicas</i> de las clases 32 y 33. No se ha cuestionado el renombre del signo anterior respecto a los productos mencionados. El Tribunal General consideró que a pesar de que, dadas sus diferencias, no es posible establecer una conexión directa entre los productos amparados por las marcas en litigio, sigue siendo posible encontrar una asociación con la marca anterior, teniendo en cuenta el alto grado de similitud entre los signos y el amplio renombre adquirido por la marca anterior. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que es probable que se establezca un vínculo entre las marcas (apartado 52).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Puesto que la marca impugnada se compone, exclusivamente, del elemento central y distintivo de la marca anterior, a saber, de la expresión «royal shakespeare», **los signos en conflicto son similares tanto fonéticamente como conceptualmente**. Por lo tanto, **el consumidor medio establecerá un vínculo entre estos signos** (apartado 29). La marca anterior se refiere a servicios de la clase 41, entre ellos, las *producciones teatrales*, mientras que la marca impugnada se refiere a las *bebidas alcohólicas y no alcohólicas* de las clases 32 y 33 y a los *servicios de comidas y bebidas, restaurantes, bares, tabernas, hoteles; alojamiento temporal* de la clase 42. **El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala acerca de la «excepcional» notoriedad de la marca anterior en el Reino Unido para las producciones teatrales**. El público destinatario de la marca impugnada coincide con el de la marca anterior ya que se trata, en ambos casos, del público en general (apartado 58). **Aunque los productos de las clases 32 y 33 de la marca impugnada no parecen estar vinculados, directa e inmediatamente, con las producciones teatrales del oponente, existe una cierta proximidad y vínculo entre los mismos**. El Tribunal General hace referencia a la sentencia de 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 31-37, en la que se halló una cierta similitud entre los *servicios de esparcimiento* y la *cerveza*, a causa de su complementariedad. El Tribunal añadió que en los teatros es una práctica generalizada ofrecer servicios de bar y de restauración, ya sea durante la representación o en los intermedios de la misma. Por lo demás y con independencia de lo anterior, teniendo en cuenta la sólida notoriedad de la marca anterior, el público relevante, en este caso el público en general del Reino Unido, podría establecer un vínculo con la recurrente al ver, en un supermercado o en un bar, una cerveza con la marca impugnada (apartado 60).

Ejemplos en los que no se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes, el examen global de todos los factores pertinentes demostró la poca probabilidad de que se estableciera un vínculo entre los signos.

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
		29/04/2010, R 724/2009-4


Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
<p>Los signos solo presentan un cierto grado de similitud visual y fonética. La Sala confirma que el renombre de las marcas anteriores ha sido demostrado únicamente para los <i>servicios de distribución de energía</i>. Tales servicios son completamente distintos de los productos para los que se solicita la protección incluidos en las clases 18, 20, 24 y 27. El sector relevante del público es el mismo, dado que los servicios para los que se demostró el renombre, es decir, <i>servicios de distribución de energía</i>, se destinan al público en general y los productos a que se refiere la oposición se destinan igualmente al consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, aún en el caso de que los públicos interesados en los productos o servicios para los que se registraron, respectivamente, las marcas en conflicto sean los mismos o coincidan en cierta medida, dichos productos o servicios pueden ser tan diferentes que no resulte probable que la marca posterior traiga a la memoria del público pertinente la marca anterior. Las enormes diferencias que separan el uso de los productos en conflicto y el de los servicios cuya notoriedad ha quedado demostrada hacen muy improbable que el público establezca un vínculo entre los signos en litigio, condición esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE, y para el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Y aún es menos probable que el público destinatario que pretenda comprar un bolso o un mueble vincule estos productos con una marca notoriamente conocida respecto a servicios en el sector energético (apartados 69-79).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
<p>G-STAR y</p> 		<p>21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22</p>

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
<p>Visualmente, los signos producen una impresión global distinta debido al elemento figurativo de la cabeza de dragón chino situado al comienzo de la marca solicitada. Fonéticamente, existe bastante similitud entre las marcas analizadas. Conceptualmente los signos son diferentes, dado que el elemento «star» de las marcas anteriores es una palabra que forma parte del vocabulario inglés básico, cuyo significado es ampliamente comprendido en toda la Unión. Por consiguiente, las marcas anteriores se percibirán como haciendo referencia a una «estrella» o personaje famoso. Es posible que una parte del público destinatario atribuya al elemento «stor» de la marca impugnada el mismo significado de la palabra danesa o sueca «stor», que equivale a «grande, voluminoso», o bien lo considere una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén». Sin embargo, es más probable que la mayoría del público relevante no atribuya ningún significado en particular a dicho elemento. Por consiguiente, el público destinatario percibirá las marcas en conflicto como conceptualmente diferentes, desde el momento que las marcas anteriores poseen un significado claro en toda la Unión, mientras que la marca solicitada tiene un significado distinto para una parte del público destinatario, o no tiene significado alguno. Según la jurisprudencia establecida, cuando el significado de, al menos, uno de los dos signos en liza sea claro y específico, de forma que pueda ser captado inmediatamente por el público destinatario, las diferencias conceptuales entre ambos signos pueden contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas que existan. La Sala de Recurso había concluido correctamente que las diferencias visuales y conceptuales entre las marcas impedían suponer que existiese un posible vínculo entre ellas (apartados 25-36).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
ONLY		<p>07/10/2010, R 1556/2009-2 (confirmado por 08/12/2011, T-586/10, EU:T:2011:722)</p>
<p>Los productos de la clase 3 son idénticos y van dirigidos al mismo público. La similitud visual y conceptual entre los signos en cuestión es escasa, existiendo un grado moderado de similitud fonética. Aunque las marcas anteriores fueran renombradas, las diferencias entre los signos debidas, en particular, a la identificación conceptual creada por la combinación del elemento «only» y el elemento distintivo dominante «givenchy», serían suficientemente importantes para que el público no estableciera una relación entre ellas. Por consiguiente, la Sala de Recurso actuó correctamente al concluir que no se daba una de las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE, a saber, que los signos sean lo bastante similares como para que el público establezca una relación entre los mismos (apartados 65 y 66).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
---------------------------	------------------	--------

KARUNA		29/06/2010, R 696/2009-4, (confirmada por 20/06/2012, T-357/10, EU:T:2012:312)
<p>Los productos correspondientes, <i>chocolate</i> de la clase 30, son idénticos. En cuanto a los signos, difieren visualmente no solo en los elementos figurativos del signo solicitado, sino también en sus elementos verbales. Aunque los elementos verbales de las marcas en conflicto tienen en común tres letras de seis, surge una diferencia debida a que las marcas anteriores comienzan con las letras «ka», mientras que la marca solicitada comienza con las letras «co», y los consumidores suelen dar más importancia a la primera parte de las palabras. En conjunto, la similitud fonética entre los signos es escasa. En el aspecto conceptual, la palabra española «corona» carece de significado alguno en estonio, letón o lituano. Por ese motivo, en los tres Estados bálticos no es posible realizar una comparación conceptual entre los signos enfrentados. El mero hecho de que la palabra lituana «karûna» signifique «corona» no es suficiente para concluir que el público destinatario asocie los términos «karuna» o «karûna» con «corona», que sigue siendo una palabra extranjera. En conclusión, el Tribunal General reiteró que si no se cumplía la condición de similitud entre los signos exigida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, era necesario sostener, basándose en el mismo análisis, que tampoco se cumplía dicha condición en lo referente al artículo 8, apartado 5, del Reglamento (apartados 30-34 y 49).</p>		

3.4 Riesgo de perjuicio⁶⁹

3.4.1 Objeto de la protección

El artículo 8, apartado 5, del RMUE **no protege el renombre** de la marca anterior **en cuanto tal**, en el sentido de que no aspira a impedir el registro de todas las marcas idénticas o similares a una marca que goce de renombre. Además, debe existir el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca cuya solicitud es objeto de oposición se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. El Tribunal ha confirmado este principio al afirmar que «[c]uando el Juez nacional considere que el requisito relativo al renombre se cumple, [...], deberá procederse al examen del segundo requisito [...], es decir, **la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa**» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

El Tribunal no ha precisado con más detalles en qué consistiría exactamente el perjuicio o aprovechamiento indebido, si bien en el asunto *Sabèl* declaró que el artículo 8, apartado 5, del RMUE no exige «que se demuestre un riesgo de confusión», lo que resulta obvio, puesto que la protección ampliada otorgada a las marcas

⁶⁹ A los efectos de las presentes Directrices, el término «perjuicio» incluye «aprovechamiento indebido», aunque en tales casos no tiene por qué ser un «perjuicio» que vaya en detrimento del carácter distintivo o del renombre de la marca o, más generalmente, de su titular.

renombradas no depende de su función indicadora del origen (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 20).

Sin embargo, en una serie de resoluciones anteriores, el Tribunal consideró que una marca, además de indicar el origen, podía desempeñar otras funciones que justificaban la protección. Más en concreto, confirmó que una marca puede ofrecer una garantía de que todos los productos procedentes de la misma empresa poseen idéntica calidad (**función de garantía**), y que puede funcionar como instrumento publicitario a través del cual se refleja el fondo comercial (*goodwill*) y el prestigio adquirido en el mercado (**función publicitaria**) (17/10/1990, C-10/89, Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

En virtud de todo esto, las marcas no solo sirven para indicar el origen de un producto, sino también para comunicar al consumidor un determinado **mensaje o imagen**, que se **incorpora al signo** principalmente a través del uso y que, una vez adquirido, forma parte de su carácter distintivo y de su renombre. En la mayor parte de los asuntos relacionados con el renombre, estas características de la marca son particularmente obvias, puesto que el éxito comercial de una marca reposa, por lo general, en la calidad del producto, o en una promoción eficaz, o en ambas a la vez y, por este motivo, son de especial valor para el titular de la marca. Es precisamente este **valor añadido** de una marca renombrada lo que intenta defender el artículo 8, apartado 5, del RMUE contra el uso perjudicial sin justa causa y contra el aprovechamiento indebido.

Por consiguiente, la protección conferida en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE es válida para todos los casos en los que el uso de la marca solicitada objeto de oposición implique el riesgo de incidir desfavorablemente en la marca anterior, en el sentido de que disminuiría su atractivo (perjuicio para el carácter distintivo) o devaluaría la imagen que ha adquirido ante el público (perjuicio para el renombre) o el uso de la marca objeto de oposición resultaría, probablemente, en la apropiación indebida de su poder de atracción o en la explotación de su imagen y prestigio (aprovechamiento indebido del carácter distintivo o el renombre).

Teniendo en cuenta, además, que un **amplio renombre** es más fácil de dañar y que su gran valor hace que resulte más tentador aprovecharse indebidamente del mismo, el Tribunal ha insistido en que «cuanto más señalado sea el carácter único de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Aunque el Tribunal no lo indique expresamente, otro tanto cabe afirmar de la ventaja desleal que el solicitante puede obtener a expensas de la marca anterior.

3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio

En el asunto *Chevy (General Motors)*, el Tribunal no ha evaluado en profundidad el perjuicio y el aprovechamiento indebido, ya que esta evaluación no formaba parte de la cuestión que se había sometido a su consideración. Se limitó a afirmar que «solo en el supuesto de que la marca sea conocida suficientemente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, [...] establecer una **asociación entre ambas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior**» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Aunque esta declaración sea demasiado limitada para servir de base a un análisis exhaustivo de la existencia de un riesgo de perjuicio, brinda al menos una indicación importante, a saber, que el perjuicio o el aprovechamiento indebido deben ser **consecuencia de una asociación** entre las marcas en cuestión en la conciencia del público, provocada por las similitudes entre las mismas, su carácter distintivo, renombre y otros factores (véase el punto 3.3 *supra*).

Por tanto, si el presunto perjuicio o aprovechamiento indebido no es consecuencia de una asociación entre las marcas, sino que obedece a otras causas distintas, no será recurrible en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

Por lo demás, como observó el Tribunal, una asociación entre las marcas exige que la parte del **público que ya esté familiarizada con la marca anterior se vea expuesta también a la marca posterior**. Esta condición es más fácil de demostrar cuando la marca anterior es conocida por el público en general, o cuando los consumidores de los productos o servicios correspondientes coinciden en gran parte. Sin embargo, en los casos en que los productos o servicios difieran considerablemente entre sí y no resulte evidente la relación entre los públicos respectivos, el oponente deberá justificar la asociación entre las marcas, haciendo referencia a algún otro vínculo entre sus propias actividades y las del solicitante, como ocurre cuando la marca anterior se utiliza fuera de su sector de mercado natural a través, por ejemplo, de acuerdos de licencia o de comercialización (véase el punto 3.3 *supra*).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
TWITTER		16/03/2012,
Renombre para servicios de las clases 38, 42 y 45, entre otros, <i>un sitio web de las redes sociales</i>	Clases 14, 18 y 25	R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER

La Sala definió el público destinatario como el consumidor medio europeo de los productos objeto de la solicitud, es decir, de productos corrientes destinados al público en general.

Consideró probable que los productos del solicitante pudieran ser percibidos como vinculados con el oponente a través de un acuerdo de comercialización. Artículos como camisetas, llaveros, relojes de pulsera, bolsos, joyería, gorros, etc. se utilizan con mucha frecuencia como materiales promocionales que exhiben marcas relacionadas con productos y servicios completamente distintos. Al encontrarse con el signo TWITTER aplicado a relojes, bufandas o camisetas, el consumidor pertinente establecerá inevitablemente una relación con el signo del oponente y con los servicios que ofrece, a causa del renombre de la marca del oponente. Esto proporcionaría al solicitante una ventaja competitiva, puesto que sus productos se beneficiarían del atractivo suplementario que obtendrían de la asociación con la marca más antigua del oponente. La compra de un reloj TWITTER como regalo para alguien del que se sabe que es usuario de TWITTER sería, por ejemplo, una acción motivada por la simpatía hacia la marca anterior (apartado 40).

Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro se obtenga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien se cause perjuicio a los mismos (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Por consiguiente, el examen del perjuicio o aprovechamiento indebido deberá basarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso (incluyendo, en particular, la similitud entre los signos, el renombre de la marca anterior, los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos) a fin de determinar si las marcas pueden asociarse de manera que puedan afectar negativamente a la marca anterior.

En el asunto *MacCoffee/McDonald's*, el Tribunal General consideró que la existencia de una familia de marcas «Mc» era un factor clave que tener en cuenta al evaluar si existía un aprovechamiento indebido (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

3.4.3 Tipos de perjuicio

El artículo 8, apartado 5, del RMUE menciona las formas siguientes de tipos de perjuicio: «pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre». Por consiguiente, el precepto anterior se aplicará cuando se produzca cualquiera de las siguientes **tres situaciones alternativas**, a saber, cuando el uso de la marca objeto de oposición:

- se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior;
- provoque perjuicios para el carácter distintivo, o
- provoque perjuicios para el renombre.

Respecto a la primera modalidad de perjuicio, aunque el tenor literal del artículo 8, apartado 5, del RMUE sugiere la existencia de dos formas de ventaja desleal, la jurisprudencia establecida ha tratado ambas como un único perjuicio en el marco de dicha disposición (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Ambos aspectos del mismo efecto perjudicial se abordarán en el punto 3.4.3.1 *infra* para recibir un tratamiento más completo.

Como se ha indicado en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, este último se refiere **exclusivamente** a la posible confusión acerca del origen comercial de los productos o servicios. En contraste, el artículo 8, apartado 5, del RMUE protege a las marcas anteriores **renombradas** en los casos de asociación o confusión que no estén relacionados necesariamente con el origen comercial de los productos o servicios. Dicha disposición ampara amplio esfuerzo e inversión financiera que supone la creación y promoción de las marcas hasta conseguir que sean renombradas, protegiéndolas frente a otras marcas similares posteriores que se aprovechen indebidamente o perjudiquen el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Existe un variado vocabulario de términos utilizados en relación con este aspecto de la legislación en materia de marcas. A continuación se indican los más frecuentes.

Términos del artículo 8, apartado 5, del RMUE	Términos equivalentes de uso frecuente
Ventaja desleal	“Free-riding”, parasitismo, aprovechamiento indebido
Perjuicio para el carácter distintivo	Dilución por difuminación, dilución, debilitación
Perjuicio para el renombre	Dilución por menoscabo, menoscabar, degradación

3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre


Naturaleza del perjuicio

El concepto de **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre** abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un gran renombre en el mercado, apropiándose así indebidamente de la capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio. Este supuesto puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante «se aprovecha gratuitamente» de las inversiones del oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, desde el momento en que puedan servir para estimular las ventas de los productos del solicitante en una proporción excesivamente elevada respecto a su propia inversión en promoción.

En su sentencia de 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, el Tribunal señaló que existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la

marca o de las características que proyecta hacia los productos designados por un signo idéntico o similar. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, el solicitante se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio. También explota, sin abonar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial desarrollado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de la misma (apartados 41, 49).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Spa Les Thermes de Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
Debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto <i>Adidas</i> , apartado 39) (apartado 51).		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348
El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior consiste en el hecho de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (apartado 48).		

Consumidores pertinentes

El concepto de «aprovechamiento indebido» o «ventaja desleal» se centra en los beneficios obtenidos por la marca posterior, más que en los perjuicios irrogados a la marca anterior. Lo que se prohíbe es la explotación de la marca anterior por el titular de la marca posterior. De este modo, la existencia de un perjuicio consistente en la obtención de una ventaja desleal basada en el carácter distintivo o renombre de la marca anterior deberá examinarse **en relación con los consumidores normales de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

La apreciación del aprovechamiento indebido

Para determinar si el uso de un signo supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, es necesario efectuar una **apreciación global** que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso en cuestión (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmada por 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; véanse asimismo 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

La apropiación indebida del carácter distintivo y el renombre de la marca anterior presupone una **asociación** entre las marcas respectivas que **facilite la transferencia de atractivo y de prestigio** al signo cuyo registro se solicita. Una asociación de este tipo será más probable cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. La marca anterior posee un **gran renombre o un carácter distintivo (intrínseco) muy elevado**, porque en ese caso el solicitante se sentirá más tentado a tratar de beneficiarse de su valor y será más sencillo crear una asociación con el signo cuyo registro se solicita. Las marcas de este tipo pueden reconocerse casi en cualquier contexto, precisamente gracias al destacado carácter distintivo o su «buen» o «especial» renombre, es decir, que proyectan una imagen de excelencia, fiabilidad o calidad, o algún otro mensaje positivo capaz de influir favorablemente sobre la elección del consumidor en relación con los productos de otros fabricantes (12/07/2011, C-324/09, L'Oreal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Cuanto más acusado sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será la probabilidad de que, al percibir una marca posterior idéntica o similar, el público destinatario la asocie con dicha marca anterior (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. El grado de similitud entre los **signos** en conflicto es elevado. Cuanto más similares sean las marcas, mayor será la probabilidad de que la marca posterior evoque en la conciencia del público destinatario la marca anterior renombrada (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
3. Existe un **nexo especial** entre los productos o servicios que permite atribuir determinadas propiedades de los bienes o servicios del oponente a los del solicitante. Tal será, en particular, el caso de los **mercados afines**, en los que parecería más natural una «extensión de marca», como ocurre por ejemplo con los *productos farmacéuticos* y los *cosméticos*: si llevan la misma marca, las propiedades curativas de los primeros se presumen también para los segundos. De forma parecida, el Tribunal ha sostenido que ciertas bebidas (clases 32 y 33) comercializadas como potenciadoras de la capacidad sexual estaban relacionadas con las propiedades de los productos de la clase 5 (sustancias y productos farmacéuticos y veterinarios) para los que está registrada la marca anterior, Viagra (25/01/2012, T-332/10 Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). A la inversa, no se pudo constatar la existencia de un vínculo de este tipo entre los *servicios de tarjetas de crédito* y los *cosméticos*, porque se consideró que la imagen de estos servicios no puede transferirse a los productos, aunque sus usuarios respectivos coincidan en gran medida.

4. Cuando, habida cuenta del atractivo y el prestigio especial de la marca anterior, pueda ser **explotada incluso fuera de su sector de mercado natural**, por ejemplo, mediante acuerdos de licencia o de comercialización. En este caso, si el solicitante usa un signo idéntico o similar a la marca anterior para productos que ya está comercializando en un determinado sector, es evidente que el valor *de facto* de la marca anterior le beneficiará también en este sector (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

Las intenciones del solicitante no son un factor relevante. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca puede obedecer a una **decisión deliberada**, por ejemplo, cuando exista una clara explotación y se trate de parasitismo de una marca famosa, o se intente extraer provecho de su reputación. Ahora bien, el aprovechamiento indebido **no requiere necesariamente** una intención deliberada de explotar la reputación ligada a la marca de un tercero. El concepto de aprovechamiento indebido «se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Por consiguiente, la mala fe no constituye, por sí misma, una condición para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE, que únicamente requiere que el aprovechamiento sea «**indebido**», es decir, que **no exista justificación** para la ventaja obtenida por el solicitante. No obstante, las pruebas de que el solicitante está actuando claramente de mala fe serán también un fuerte argumento a favor de que exista aprovechamiento indebido. La constatación de mala fe se puede deducir de diversos hechos, como el intento obvio del solicitante de imitar en todo lo posible un signo anterior de acusado carácter distintivo, o la falta de motivo aparente que justifique la elección para sus productos de una marca que incluya dicho signo.

Por último, el concepto de aprovechamiento indebido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE no guarda relación con el **perjuicio** causado al renombre de la marca. Debido a ello, el provecho que un tercero haya podido obtener del carácter distintivo o del renombre de la marca podrá ser indebido, aunque el uso de un signo idéntico o similar no sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre o, más generalmente, para su titular. Por consiguiente, no es necesario que el oponente demuestre que el beneficio del solicitante representa un perjuicio para sus intereses económicos o para la imagen de su marca (a diferencia de lo que ocurre con el menoscabo de la marca, véase más abajo), puesto que en la mayoría de los casos la distinción o prestigio del signo «tomados en préstamo» afectarán, sobre todo, a los competidores del solicitante, es decir, a los comerciantes que actúen en mercados idénticos, similares o afines, los cuales se encontrarán en una situación de desventaja competitiva. Sin embargo, no debe excluirse por completo la posibilidad de que resulten perjudicados simultáneamente los intereses del oponente, especialmente, en los casos en que el uso del signo solicitado pudiera afectar a sus programas de

comercialización u obstaculizar sus planes de penetración en un nuevo sector del mercado.

Ejemplos de aprovechamiento indebido

Riesgo de aprovechamiento indebido confirmado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07, EU:C:2008:370
<p>En sus conclusiones relativas a la decisión prejudicial en el asunto <i>Intel</i>, la Abogada General Sharpston se refirió al aprovechamiento indebido en los siguientes términos: «El concepto de obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca objeto de oposición debe entenderse como incluyendo “los casos en que se produce una clara explotación y parasitismo de una marca famosa o bien un intento de hacer negocio basándose en su renombre”. Así, por ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir que un fabricante de whisky explotase el renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su propia marca. No es evidente que exista una diferencia real entre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de una marca y el aprovechamiento indebido de su renombre, pero como nada de lo discutido en el presente asunto gira en torno a tal diferencia, me referiré a ambos conceptos como parasitismo» (apartado 33).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
CITIBANK y otros		16/04/2008, T-181/05, EU:T:2008:112

«[N]o se discute la notoriedad en la Unión Europea de la marca CITIBANK en el sector de los servicios bancarios. En este sentido, dicho renombre va asociado a las características del sector bancario, a saber, la solvencia, la honestidad y el apoyo financiero a clientes privados y comerciales en sus actividades profesionales y de inversión».


«[E]xiste una relación evidente [...] entre los servicios de agencias de aduanas y los servicios financieros ofrecidos por bancos como las demandantes, toda vez que los clientes que ejercen actividades en el comercio internacional y de importación y exportación de mercancías utilizan también los servicios financieros y bancarios que tales transacciones requieren. De ello resulta que existe la probabilidad de que dichos clientes conozcan al banco de las demandantes, dada su considerable notoriedad a nivel internacional».


«En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que es muy probable que el uso de la marca solicitada CITI por las agencias de aduanas y, por tanto, para las actividades de mandatario financiero en la gestión de cantidades de dinero y de bienes inmuebles de clientes, conduzca a un parasitismo, es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad consolidada de la marca CITIBANK y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad. Dicho uso de la marca solicitada CITI podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada. Al ser titulares las demandantes de varias marcas que incluyen el elemento «citi», ese riesgo resulta además agravado» (apartados 81-83).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06, EU:T:2008:215
<p>La marca MINERAL SPA (correspondiente a <i>jabones, perfumes, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado y la belleza corporal, preparaciones para el cabello y dentífricos</i> de la clase 3) podría obtener una ventaja desleal basada en la imagen de la marca anterior SPA y en el mensaje que esta transmite, de forma que los productos amparados por la solicitud objeto de oposición podrían ser percibidos por el público destinatario como capaces de aportar salud, belleza y lozanía. La cuestión no es si un dentífrico o perfume contienen agua mineral, sino si el público puede pensar que los productos correspondientes se producen a base de o con agua mineral (apartados 43 y 44).</p>		

Signo anterior renombrado	Asunto
L'Oréal y otros	12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474

Conforme a las alegaciones de L'Oréal y otros, los demandados fabricaban e importaban perfumes «de fragancia similar» a los de L'Oréal, pero vendidos a un precio considerablemente menor y distribuidos en envases que recordaban a los estilos utilizados por las marcas de L'Oréal. Los demandados empleaban listas de rasgos comparativos presentando los perfumes que comercializaban como una imitación o réplica de los productos amparados por una marca renombrada. En virtud de la Directiva n.º 84/450/CEE del Consejo, la publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como imitación de un producto protegido por una marca registrada es incompatible con la competencia leal y, por lo tanto, ilegal. Consecuentemente, cualquier ventaja obtenida por el anunciante mediante dicha publicidad sería resultado de una competencia desleal y debería considerarse como un aprovechamiento indebido del renombre de la marca en cuestión.

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06, EU:T:2007:131
<p>«Debe tenerse en cuenta el hecho de que los servicios financieros y de cotización en bolsa prestados por la parte recurrente bajo su marca Nasdaq y, por consiguiente, la propia marca Nasdaq, ofrece indudablemente una cierta imagen de modernidad [vínculo entre los signos] que puede trasladarse a los artículos deportivos y, en particular, a los materiales <i>composite</i> de alta tecnología que comercializaría el solicitante con la marca cuyo registro solicita, extremo que el solicitante parece reconocer implícitamente al declarar que la palabra «nasdaq» es descriptiva de sus principales actividades.</p> <p>Por consiguiente, a la luz de estos datos, y tomando en consideración la similitud de las marcas en conflicto, la relevancia del renombre y el alto grado de carácter distintivo de la marca Nasdaq, procede sostener que la parte recurrente ha logrado demostrar <i>prima facie</i> la existencia de un riesgo futuro, no hipotético, de que el solicitante obtenga una ventaja desleal, basada en el renombre de la marca Nasdaq, mediante el uso de la marca solicitada. Por tal motivo, respecto a este punto no procede corregir la resolución impugnada» (apartados 60 y 61).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

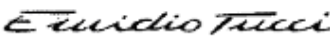
Existe una cierta afinidad y vínculo entre los *servicios de esparcimiento* y la *cerveza*, e incluso una cierta similitud basada en su complementariedad. El público del Reino Unido podría establecer un vínculo con la Royal Shakespeare Company (RSC) al ver una cerveza con la marca impugnada Royal Shakespeare en un supermercado o en un bar. La marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior para sus propios productos y servicios, que llamarían la atención de los consumidores gracias a su asociación con RSC, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos de sus competidores. El beneficio económico consistiría en explotar los esfuerzos realizados por RSC para crear la reputación y la imagen de su marca anterior, sin tener que pagar a cambio compensación alguna, lo que equivale a una ventaja desleal (apartado 61).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Viagra	Viagura	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26

Aunque reconoce que la función principal de una marca es la de servir como indicador de origen, el Tribunal General sostuvo que una marca también podía transmitir otros mensajes relacionados con cualidades o características de los productos o servicios designados o de las imágenes e impresiones causadas por el propio producto, por ejemplo, lujo, estilo de vida, exclusividad, aventura o juventud. En este sentido, una marca poseía un valor económico intrínseco autónomo y diferente del propio de los productos o servicios para los que estaba registrada (apartado 57).

El riesgo de aprovechamiento indebido incluye casos evidentes de explotación o parasitismo de una marca que goza de renombre, concretamente, el riesgo de transferir la imagen de la marca renombrada o las características proyectadas por la misma a los productos de la marca solicitada, facilitando de este modo la comercialización de dichos productos gracias a la asociación con la marca anterior que goza de renombre (apartado 59).

El Tribunal concluyó que, incluso si las bebidas de la marca solicitada no producían, en realidad, el mismo beneficio que los «ampliamente conocidos» fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, lo importante era que el consumidor, a causa de la transferencia de asociaciones positivas proyectadas por la imagen de la marca anterior, se sentiría inclinado a comprar dichas bebidas esperando que produjeran efectos similares, como el aumento de la libido (apartados 52 y 67).



Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))

Aunque los cosméticos del solicitante son distintos de las prendas de vestir del oponente, todos ellos encajan perfectamente en la categoría de productos que suelen comercializarse como artículos de lujo con marcas famosas o con los nombres de diseñadores o fabricantes de prestigio. Teniendo en cuenta que la marca anterior es notoriamente conocida y que los sectores comerciales en los que se promocionan los productos son relativamente afines, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los consumidores de ropa de lujo establecerían una asociación entre la marca del solicitante, que designa jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello incluidos en la clase 3, y la famosa marca «EMILIO PUCCI», una asociación que se traduciría en un beneficio comercial según las apreciaciones de la Sala (SdR, apartado 129).

La Sala de Recurso concluyó que existía un elevado riesgo de que el solicitante pudiera aprovechar el renombre de la marca del oponente en su propio beneficio. El uso de la marca solicitada en relación con los productos o servicios antes indicados atraería, con casi total seguridad, la atención del consumidor pertinente hacia la marca del oponente, muy similar y notoriamente conocida. El solicitante compartiría el aura de lujo que rodea la marca «EMILIO PUCCI». Muchos consumidores podrían pensar que existe una relación directa entre los productos del solicitante y la famosa casa de moda italiana, en forma quizás de un acuerdo de licencia. El solicitante se aprovecharía indebidamente del hecho de que el público conoce bien la marca «EMILIO PUCCI» con el fin de introducir su propia marca sumamente similar, sin incurrir en los grandes riesgos y costes que conlleva la introducción en el mercado de una marca completamente desconocida (SdR, apartado 130).

El Tribunal General respaldó las conclusiones de la Sala de Recurso.

Riesgo de aprovechamiento indebido desestimado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
<p>O2</p> 		<p>03/07/2012, R 2304/2010-2, O2 0% MDI emission (fig.) / O2 et al</p>

La Sala de Recurso estimó que: (1) las marcas presentan escasas similitudes y son diferentes en su conjunto; (2) el uso de la designación común «O2» es descriptivo en la marca solicitada, y (3) teniendo en cuenta que los ámbitos de utilización son completamente distintos, así como el uso descriptivo del elemento común, no puede existir ninguna posibilidad de que el solicitante se aproveche del carácter distintivo de la marca anterior, aunque pueda producirse un solapamiento en el público destinatario (apartado 55).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
---------------------------	------------------	--------

Vips	Vips	22/03/2007, EU:T:2007:93	T-215/03,
<p>La marca anterior Vips posee renombre en el sector de la restauración, especialmente como cadena de comida rápida. Sin embargo, no ha quedado probado que goce, además, de un prestigio particular. El término Vips es laudatorio en sí mismo y se utiliza ampliamente con esta acepción. No se ha explicado en qué forma las ventas de programas informáticos con la marca Vips podrían beneficiarse por el hecho de verse relacionados con una cadena de comida rápida, en caso de que se confirmase dicho vínculo. Por consiguiente, el Tribunal descartó el riesgo de que el uso de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.</p>			

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto	
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179	T-67/04,
<p>Spa goza de renombre en los países del Benelux respecto del <i>agua mineral</i>. La marca objeto de oposición, Spa-Finders, corresponde a <i>publicaciones, catálogos, boletines de noticias, servicios de agencia de viajes</i>. El Tribunal General declaró que no existía un vínculo entre los signos con efectos perjudiciales. El signo Spa se utiliza también para designar la ciudad de Spa y el circuito automovilístico que lleva este mismo nombre. No existen indicios de aprovechamiento indebido ni de explotación de la fama de la marca anterior. La palabra Spa dentro de la marca solicitada designa, únicamente, el tipo de publicaciones a las que se refiere.</p>			

Signo anterior renombrado	Solicitud de MuE	Asunto	
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2, TDK / TDK-EPC (fig.) <i>et al.</i>	
<p>La marca anterior «TDK» posee renombre en la Unión Europea en el sector de los <i>artículos de cintas de imagen y sonido</i>. El oponente argumentó que «la construcción es un sector comercial específico en el que el uso de un TDK podría socavar el renombre del tipo y la naturaleza de una empresa como es el oponente». La Sala determinó que este argumento, un alegato que apunta a un perjuicio tanto para el renombre como para el carácter distintivo de la marca anterior, no constituye más que una mera afirmación que no está sustentada en ninguna prueba que demuestre <i>prima facie</i> que exista un riesgo grave de cambio en el comportamiento económico o que disminuya el poder de atracción de la marca.</p>			

3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo

Naturaleza del perjuicio

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior (denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación») consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar, como procedentes de un titular, los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, puesto que el uso de la marca posterior da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

El artículo 8, apartado 5, del RMUE estipula que el titular de una marca anterior renombrada podrá oponerse a las solicitudes de MUE cuyo uso sin justa causa se aprovechara indebidamente **del carácter distintivo** o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Queda claro, por consiguiente, que el objeto de la protección es el **carácter distintivo** de la marca anterior. Como se ha indicado en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 54, Carácter distintivo de la marca anterior, dicho «carácter distintivo» se refiere a la mayor o menor capacidad de una marca para identificar los productos o servicios para los que se registró como procedentes de una determinada empresa. Por consiguiente, el artículo 8, apartado 5, del RMUE protege a las marcas renombradas contra una reducción de su calidad distintiva provocada por una marca similar posterior, incluso cuando esta última designe productos o servicios no similares.

Aunque la formulación anterior del artículo 8, apartado 5, del RMUE se refería únicamente a los conflictos entre productos o servicios diferentes, el Tribunal, en sus sentencias de 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, sostuvo que dicha cláusula abarca también los productos o servicios idénticos o similares.

Por consiguiente, la protección ofrecida por el artículo 8, apartado 5, del RMUE parte de la base de que el uso sin restricciones por terceros de una marca renombrada, aunque se trate de productos diferentes, puede deteriorar la calidad distintiva o la singularidad de dicha marca renombrada. Por ejemplo, si se utilizase la marca Rolls Royce para designar restaurantes, pantalones, dulces, plumas de plástico, cepillos de jardín, etc., su carácter distintivo se acabaría dispersando y su presencia especial en la memoria del público se reduciría, incluso en relación con los automóviles para los que goza de renombre. Por consiguiente, la capacidad de la marca Rolls Royce para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado se debilitaría, por cuanto los consumidores de los productos para los que la marca renombrada goza de protección y de reputación mostrarían una menor propensión a asociarla **inmediatamente** con el titular que ha forjado su renombre. Esto se debe a que, para estos consumidores, la marca traerá, ahora, a su memoria pocas o muchas asociaciones «distintas», mientras que previamente solo evocaba una.

Consumidor pertinente

El perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios **para los que**

se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

La apreciación del perjuicio para el carácter distintivo

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior que goza de renombre se produce cuando el uso de una marca posterior similar reduce la calidad distintiva de la marca anterior. Sin embargo, no se puede considerar que esto suceda, sin más, siempre que la marca anterior goce de renombre y sea idéntica o similar a la marca solicitada, porque este planteamiento equivaldría a concluir, de forma automática e indiscriminada, que todas las marcas que sean similares a la marca renombrada presentan riesgo de dilución, anulando el requisito de demostrar la existencia de perjuicio.

El Tribunal sostuvo en el asunto *Intel*, que el artículo 4, apartado 4, letra a), de la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo (equivalente al artículo 8, apartado 5, del RMUE) debe interpretarse en el sentido de que la demostración de que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior requiere aportar datos relativos a un «cambio en el comportamiento económico» del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior, o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro.

El Tribunal ha desarrollado el concepto de «cambio en el comportamiento económico» de los consumidores medios en su sentencia de 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Indicó que es una condición objetiva autónoma que no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de la dispersión de la imagen e identidad de la marca de renombre por parte de los consumidores. El mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior que pueda socavar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los cuales está registrada como procedentes del titular de la marca no basta, en sí, para probar la existencia de un perjuicio o riesgo de perjuicio para carácter distintivo de la marca de renombre (apartados 35 a 40).

El Tribunal insiste en un «estándar superior» para probar la dilución. El oponente tiene que probar y la Oficina razonar las siguientes dos condiciones **autónomas**:

- La dispersión de la imagen e identidad de la marca de renombre en la percepción del público destinatario (**condición subjetiva**).
- El cambio del comportamiento económico de este público (**condición objetiva**).

Si bien el oponente no necesita aportar prueba de un perjuicio, sí deberá convencer a la Oficina aportando datos que apunten a un riesgo serio –y no meramente hipotético– de que se produzca un perjuicio en el futuro. Para lograrlo, el oponente podrá presentar pruebas que avalen el probable perjuicio, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades (y no meras suposiciones) y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial de que se trate, así como las restantes circunstancias del caso (16/04/2008, T-181/05, *Citi*, EU:T:2008:112, § 78, citada en 22/05/2012, T-570/10, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250,

§ 52; confirmada mediante 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Primer uso

El perjuicio para el carácter distintivo se caracteriza por un «efecto en cascada», lo que significa que aunque es posible que el primer uso de una marca similar en un mercado diferente no contribuya, por sí mismo, a diluir la identidad o «singularidad» de la marca renombrada, con el tiempo se producirá este resultado, porque dicho primer uso puede desencadenar nuevos casos de uso por los diversos operadores, llegándose de este modo a la dilución perjudicial para su carácter distintivo.

El Tribunal ha sostenido que el primer uso de una marca posterior idéntica o similar puede ser suficiente, **en algunas circunstancias**, para causar un perjuicio efectivo y actual al carácter distintivo de la marca anterior o para generar un serio riesgo de que tal perjuicio se cause en el futuro (27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 75). En los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina, es posible que no se haya producido aún el uso del signo impugnado. A este respecto, la Oficina tiene en cuenta que el uso futuro del signo objeto de oposición, aunque se trate del primer uso, puede provocar nuevos casos de uso por otros operadores, en determinadas circunstancias que ha de probar la parte oponente, produciéndose así una dilución por difuminación. Como hemos visto antes, el tenor literal del artículo 8, apartado 5, del RMUE tiene en cuenta esta circunstancia al imponer como condición que el uso sin justa causa de la marca solicitada «pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

En cualquier caso, como se ha indicado antes, incumbe al oponente la obligación de demostrar que el uso efectivo o futuro provoca, o podría provocar, un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior renombrada.

Carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

El Tribunal ha declarado que «cuanto más señalado sea el carácter “único” de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» (27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, *Botumax*, EU:T:2010:458). En efecto, la marca anterior deberá poseer un carácter distintivo en el sentido de que los consumidores la deberán asociar con un único origen, porque solamente en este caso cabe la posibilidad de que surja un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo. Si el mismo signo, o una variante del mismo, ya está en uso para una variedad de productos diferentes, no puede tener un vínculo inmediato con cualquiera de los productos que designe, y por lo tanto quedará poco o ningún margen para nuevas diluciones.

De este modo, «el riesgo de dilución parece menor, en principio, cuando la marca anterior consista en un término que, a causa de su significado intrínseco, sea de uso común y frecuente con independencia de que dicha marca anterior utilice el término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión

por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior» (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).



Por consiguiente, si la marca sugiere una característica compartida por una amplia variedad de productos, es más probable que el consumidor la asocie con la característica específica del producto al que se refiere, y no con otra marca distinta.

En su sentencia de 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, el Tribunal General confirmó la conclusión de que el uso de la marca Spa-Finders para *publicaciones y servicios de agencia de viajes* no borraría ni empañaría el renombre de la marca Spa para *agua mineral*: El término «spa» en Spa-Finders puede utilizarse fuera del contexto de una marca, puesto que «se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas» (apartado 44). Consecuentemente, el riesgo que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño.

Así pues, si el solicitante demuestra que el signo anterior, o el elemento que causa la similitud, es habitual y está siendo utilizado por diferentes empresas pertenecientes a distintos sectores del mercado, podrá refutar con éxito las alegaciones de riesgo de dilución, porque será difícil aceptar que el atractivo de la marca anterior resulte diluido si no es particularmente único.

Casos de dilución por difuminación

Riesgo de dilución confirmado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
		<p>28/01/2014, R 69/2013-4, CAMEL BRAND (fig.) / CAMEL (fig.) <i>et al.</i></p>
<p>Renombrado para productos de tabaco</p>	<p>Para alimentos en las clases 29, 30 y 32</p>	

En primer lugar, teniendo en cuenta la elevada similitud entre las marcas en conflicto y el alto grado de renombre de la marca anterior, existe un riesgo de que se haga creer al público que los alimentos CAMEL provienen de la parte oponente o que la marca se utiliza con su consentimiento. Además, la capacidad de la marca de renombre CAMEL para evocar una asociación inmediata con el negocio de la parte oponente se verá mermada por el uso de la marca impugnada. El uso de una marca muy similar para alimentos sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca renombrada CAMEL para productos tabaqueros, volviéndola ordinaria, lo que constituye una merma del poder de atracción de la marca. Esto produciría una dispersión de la identidad y de la asociación por parte del público de la marca anterior. La marca anterior, utilizada para suscitar una asociación inmediata con los productos para los que se registró, dejaría de ser capaz de hacerlo. De ello se desprende una clara probabilidad de perjuicio para la función publicitaria de la marca anterior como instrumento para crear y conservar la fidelidad a la marca, así como de un perjuicio para el valor económico de esta, a medio o largo plazo, en razón del uso de la marca impugnada, en el sentido de que los consumidores de los productos para los que está protegida y que conocen la marca renombrada serán menos proclives a asociarla, de manera inmediata, con la empresa que ha creado el renombre de la marca, lo que debe considerarse un cambio de su comportamiento económico (apartado 41).

Riesgo de dilución desestimado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Vips	Vips	
Renombrado <i>para cadenas de restaurante de comida rápida</i> de la clase 42	<i>Programas de ordenador para servicios hoteleros</i> de la clase 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93

«Por lo que respecta, en primer lugar, al perjuicio que el uso sin justa causa de la marca solicitada puede suponer para el carácter distintivo de la marca anterior, tal perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada (SPA-FINDERS, punto 34 *supra*, apartado 43). Así, dicho riesgo se refiere a la «dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público (conclusiones del Abogado General Jacobs en *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, punto 36 *supra*, punto 37)» (apartado 37).

«Por lo que respecta, en primer lugar, al riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, en otras palabras, al riesgo de “dilución” y de “menoscabo gradual” de esta marca [tal como se explica en los puntos 37 y 38 *supra*], procede señalar que el término “VIPS” es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP (en inglés “Very Important Person”, es decir, “Persona Muy Importante”), que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como en el plano nacional para designar a personalidades célebres. En estas circunstancias, el riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado» (apartado 62).

«Tal riesgo resulta tanto menos probable en el presente caso cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios de “programación de ordenadores destinados a servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes”, dirigidos a un público especial y, necesariamente, más restringido, a saber, los propietarios de dichos establecimientos. Esto significa que, si se admite su registro, la marca solicitada únicamente será conocida, mediante su uso, por un público relativamente restringido, lo que ciertamente disminuye el riesgo de dilución o de menoscabo gradual de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público» (apartado 63).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para <i>aguas minerales</i> de la clase 32	<i>Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39</i>	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179

«En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no aporta ningún elemento que permita concluir que el carácter distintivo de la marca SPA corre el riesgo de sufrir un perjuicio por el uso de la marca SPA-FINDERS. En efecto, la demandante insiste en el hecho de que, supuestamente, el público establecerá de forma inmediata un vínculo entre las marcas SPA y SPA-FINDERS. De este vínculo deduce que el carácter distintivo queda perjudicado. Pues bien, como ha reconocido la demandante en la vista, la existencia de tal vínculo no basta para demostrar que el carácter distintivo pueda sufrir un perjuicio. Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que el riesgo de que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño, ya que el término “spa” se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas» (apartado 44).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
		<p>14/11/2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741</p>
<p>Renombrada para <i>herramientas mecánicas</i> de la Clase 7</p>	<p><i>Máquinas de uso profesional e industrial para el tratamiento de la madera y residuos verdes; trituradoras y astilladoras de madera profesionales de la Clase 7</i></p>	

En el asunto en cuestión, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General al establecer que el perjuicio o riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores no puede probarse sin aducir la prueba de un «cambio del comportamiento económico del consumidor medio» (apartado 36). Así como la dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepción del público es una condición subjetiva, el cambio del comportamiento económico de este público es una condición objetiva. Esta no puede deducirse del mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar de modo que pueda perjudicar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los que fue registrada como productos procedentes del titular de la marca (apartados 37 y 39). El TG debería haber examinado si había tenido lugar el cambio real del comportamiento económico, o si era probable sobre la base del «análisis de la probabilidad y teniendo en cuenta la práctica normal en el sector comercial correspondiente, así como todas las demás circunstancias del asunto» (apartado 43). Como no lo hizo, el TG infringió el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

3.4.3.3 Perjuicio para el renombre

Naturaleza del perjuicio

La última clase de perjuicio mencionada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE se refiere al daño infligido a la marca anterior mediante el menoscabo de su renombre. Puede considerarse como un nivel más elevado de dilución, en el sentido de que el vínculo que el público establece con la marca posterior no solo debilita a la marca anterior, sino que la degrada realmente. El perjuicio para el renombre, denominado también a veces «dilución por deterioro de la imagen» o simplemente «deterioro de la imagen» se refiere a las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público.

El renombre de la marca anterior puede verse empañado o mancillado cuando se reproduzca en un contexto obsceno, degradante o inapropiado, o bien en un contexto que, sin ser intrínsecamente ofensivo, resulte incompatible con la imagen particular que la marca anterior haya adquirido a los ojos del público como resultado de los esfuerzos promocionales de su titular. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de marca (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de que un tercero utilizara una marca de ginebra renombrada para designar a un detergente líquido, lo que tendría unas repercusiones negativas para la marca renombrada que la harían menos atractiva.

En síntesis, existe menoscabo de la imagen cuando se establezca una asociación con la marca anterior renombrada, ya sea a nivel de signos o a nivel de productos, que vaya en detrimento del renombre de dicha marca.

Consumidores pertinentes

Al igual que en el caso de dilución por difuminación, el perjuicio para el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

La apreciación del menoscabo

Para determinar la existencia de deterioro del renombre de una marca anterior, la mera presencia de una asociación entre las marcas en la conciencia del consumidor no es suficiente ni determinante. Aunque es cierto que debe existir dicha asociación, será preciso, **además**, que o bien los signos o bien los productos o servicios amparados por la marca posterior, cuando se asocien con la marca renombrada, provoquen efectos negativos o perjudiciales.

Por ejemplo, si una marca asociada en la conciencia del público con una imagen de salud, dinamismo y juventud se utiliza para designar *productos de tabaco*, la connotación negativa que transmiten estos últimos contrastará llamativamente con la


imagen de la primera (véanse los ejemplos adicionales que siguen). Para que se produzca menoscabo es necesario, por lo tanto, que los bienes o servicios que identifique la marca impugnada posean determinadas características o propiedades que puedan perjudicar, en potencia, el renombre de la marca anterior (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).

A menudo, los oponentes argumentan que los productos o servicios del solicitante son de inferior calidad, o que el oponente no es capaz de controlar su calidad. La Oficina no acepta este argumento *per se* como medio de prueba para demostrar el deterioro de la imagen. Los procedimientos incoados ante la Oficina no incluyen la evaluación de la calidad de los productos y servicios porque, además de ser sumamente subjetiva, no sería posible realizarla en el caso de que los productos o servicios no sean idénticos o en las situaciones en que la marca objeto de oposición no se haya utilizado aún.


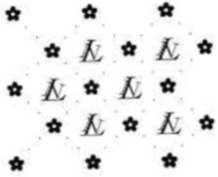
Por consiguiente, al examinar si el uso de la marca impugnada conlleva el riesgo de perjudicar el renombre de la marca anterior, la Oficina solamente puede considerar los productos y servicios con arreglo a lo indicado en las especificaciones de cada marca. De este modo, a los efectos del examen por la Oficina, los efectos perjudiciales del uso del signo impugnado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro deberán derivarse de la naturaleza y características normales de los productos cuestionados en general, y no de su calidad en los casos particulares. Este planteamiento no deja sin protección al oponente, ya que, en cualquier caso, si la marca posterior se usa para productos o servicios de baja calidad de forma que evoque una marca anterior renombrada, esto supondría normalmente un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para dicho carácter distintivo.

Casos de dilución por menoscabo

Menoscabo confirmado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA / KAPPA <i>et al</i>
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado deportivos</i>	<i>Productos a base de tabaco, cigarrillos y puros, entre otros</i>	
La solicitud objeto de oposición se presentó para productos de tabaco y afines de la clase 34. Fumar tabaco se considera universalmente un hábito que perjudica gravemente la salud. Por tal motivo, el uso del signo KAPPA para designar productos de tabaco y afines probablemente suscitará asociaciones mentales negativas con las marcas anteriores de la parte recurrente, o bien asociaciones que entrarán en conflicto y deteriorarán su imagen de un estilo de vida saludable (apartado 38).		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
		
Renombrado para aguas minerales	<i>Preparaciones y sustancias para desengrasar y pulir, popurrís, incienso, palillos de incienso, perfumes para ambientadores y artículos para perfumar las habitaciones</i>	22/07/2010, R 417/2008-1, SPAce NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al
<p>Las sensaciones agradables que transmite, por lo general, el agua mineral no encajan demasiado bien con los detergentes y desengrasantes. El uso de las marcas que contienen la palabra SPA para designar productos con estas connotaciones tan distintas conlleva el riesgo de perjudicar o menoscabar el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 101).</p> <p>«La mayoría de los consumidores no establecerán una asociación satisfactoria entre el agua mineral y el incienso y los popurrís. Por lo tanto, el uso para designar perfumes e incienso de una marca en la que figura una palabra (SPA), que los consumidores belgas asocian estrechamente con el agua mineral embotellada, probablemente perjudicará el atractivo y el poder evocador de que disfruta actualmente la marca de acuerdo con las pruebas aportadas» (apartado 103).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
		
Renombrado para productos de las clases 18 y 25	<i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, entre otros.</i>	06/10/2011, R 2124/2010-1, LN (fig.) / LV (fig.) et al.

El oponente ha podido demostrar que la imagen prestigiosa de sus marcas está vinculada con los métodos de fabricación tradicionales de sus selectos artículos de cuero, hechos a mano por maestros artesanos que trabajan únicamente con materias primas de la máxima calidad. Es esta imagen de lujo, *glamour* y exclusividad, combinados con la calidad excepcional del producto, que el oponente ha tratado siempre de transmitir al público, y las pruebas aportadas así lo justifican. En la práctica, esta imagen sería totalmente incompatible con los productos de carácter eminentemente industrial y tecnológico tales como los instrumentos de medida eléctricos, microscopios científicos, baterías, cajas registradoras para supermercados, extintores de incendios u otros instrumentos para los que el solicitante pretende utilizar su marca (apartado 28).



Lo que sería perjudicial para la imagen de las marcas que el oponente ha fomentado diligentemente durante décadas es el uso de una marca que recuerde a la propias pero se aplique a productos caracterizados, en las mentes del público, por su importante contenido tecnológico (mientras que un artículo de cuero fino rara vez se asocia con la tecnología), o bien por su origen industrial (mientras que los artículos de cuero fino se asocian, normalmente, con la producción artesana) (apartado 29).

El uso de una marca prácticamente idéntica a otra que el público ha llegado a percibir como sinónimo de artículos de cuero selectos y de elaboración esmerada para designar dispositivos técnicos o instrumentos eléctricos de todo tipo socavaría el atractivo de los primeros, es decir, su reputación, entre el público, que conoce y aprecia las marcas anteriores (apartado 30).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
EMILIO PUCCI 		
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado de mujer</i>	Clase 3: <i>Preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y desincrustar, preparaciones abrasivas, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos.</i> Clase 21: <i>Materiales de limpieza y lana de acero</i>	27/09/2012, T-373/09 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)

En las resoluciones correspondientes a los asuntos R 770/2008-2 y R 826/2008-2, la Sala afirma que puede producirse riesgo de deterioro del renombre cuando los productos y servicios amparados por la marca solicitada posean una característica o propiedad capaz de ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior renombrada, debido al hecho de que es idéntica o similar a la marca solicitada. El Tribunal General confirmó las conclusiones de la Sala añadiendo que, como consecuencia de la gran similitud entre los signos en conflicto, del fuerte carácter distintivo de la marca italiana y de su renombre en el mercado de Italia, era preciso concluir que existía un vínculo entre los signos enfrentados que podría menoscabar el concepto de exclusividad, lujo y alta calidad de la marca italiana, con el consiguiente perjuicio para su renombre (apartado 68).

Menoscabo desestimado

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
 <p>SEVE TROPHY</p>		17/12/2010, T-192/09, EU:T:2010:553
Renombrado para <i>organización de competiciones deportivas</i>	Clase 9	
<p>El Tribunal señaló que el oponente no había demostrado la existencia de ningún perjuicio para el renombre de las marcas anteriores, al no haber explicado de qué modo disminuiría el atractivo de las mismas por el uso de la marca impugnada para describir los productos en cuestión. Específicamente, no justificó que los productos en cuestión poseyeran alguna característica o propiedad que pudiese afectar negativamente a la imagen de las marcas anteriores (apartado 68).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para <i>aguas minerales</i> de la clase 32	<i>Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39</i>	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179


«En el caso de autos, las marcas SPA y SPA-FINDERS designan productos muy distintos, en concreto aguas minerales, por un lado, y publicaciones y servicios de agencia de viajes, por otro. El Tribunal de Primera Instancia considera, por consiguiente, que resulta poco probable que los productos y servicios designados por la marca SPA-FINDERS, aunque sean de menor calidad, reduzcan el poder de atracción de la marca SPA» (apartado 49).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto
Vips	Vips	
Renombrado <i>para cadenas de restaurante de comida rápida</i> de la clase 42	<i>Programas de ordenador para servicios hoteleros</i> de la clase 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93

El Tribunal señaló que, si bien determinadas marcas de cadenas de comida rápida gozan de una indudable notoriedad, no proyectan, en principio y salvo prueba en contrario, la imagen de un prestigio especial o de una elevada calidad, pues el sector de la comida rápida se asocia preferentemente a otras cualidades, como la rapidez y la disponibilidad y, en cierta medida, la juventud, dado que muchos jóvenes frecuentan este tipo de establecimientos» (apartado 57).

El Tribunal señaló, además, que es preciso señalar que los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica o cualidad que permita considerar probable que se cause un perjuicio de este tipo a la marca anterior. La demandante no ha invocado, y aún menos probado, ninguna característica o cualidad de esta naturaleza. La mera existencia de una conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante, esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado solo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior. Ahora bien, en el presente caso, tal prueba no se presentó» (apartado 67).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MUE	Asunto

WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Renombrado para <i>productos de cristal, incluidas cristalerías</i> de la Clase 21	<i>Bebidas alcohólicas, en concreto vinos producidos en el distrito, Stellenbosch, Sudáfrica</i> de la Clase 33	
<p>«En este caso, por una parte, no es posible atribuir de antemano una imagen específica a la marca renombrada ni establecer una prueba <i>prima facie</i> de su menoscabo; por otra parte, la parte oponente se ha limitado a alegar que “el uso y registro de la marca (en disputa) supondrá un aprovechamiento indebido de la marca de la parte oponente”, sin presentar pruebas o pruebas <i>prima facie</i>, siquiera solo por medio de deducciones lógicas, de este menoscabo. Por el contrario, la Sala estima que no hay antagonismo entre la naturaleza o la forma de utilizar la cristalería y el vino, de modo que el uso de la marca impugnada pueda menoscabar la imagen de la marca anterior» (apartado 91).</p>		

3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio

3.4.4.1 Criterios aplicables a la prueba y carga de la prueba

En los procedimientos de oposición, **el perjuicio o aprovechamiento indebido podrán ser tan solo potenciales**, como confirma el uso del condicional en el texto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, en virtud del cual se exigirá que con el uso sin justa causa de la marca solicitada «**se pretendiera obtener** una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso **fuera perjudicial** para dicho carácter distintivo o dicho renombre» (en su versión inglesa «**would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctiveness or repute of the earlier mark**»).

En los procedimientos de oposición, **el perjuicio o aprovechamiento indebido** solo se habrán producido en la práctica excepcionalmente, puesto que en la mayoría de los casos el solicitante no habrá llegado aún a utilizar su marca cuando se plantee la oposición. Ahora bien, no cabe descartar totalmente esta posibilidad y, si existen indicios de uso o perjuicio real, deberán analizarse y sopesarse en función de su importancia.

Sin embargo, que el perjuicio o aprovechamiento indebido puedan ser únicamente potenciales no significa que la mera posibilidad sea suficiente a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE. El riesgo de perjuicio o de aprovechamiento indebido debe ser **serio**, en el sentido de que sea **previsible (es decir, no solo hipotético) en el curso normal de los acontecimientos**. Por consiguiente, no basta con limitarse a señalar que no puede excluirse, en general, el riesgo de perjuicio o aprovechamiento indebido, o que se trata de una posibilidad remota. El titular de la marca anterior

deberá **aportar pruebas que permitan concluir *prima facie*** que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro **no es meramente hipotético** (06/06/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Como se explicará a continuación, no basta con que el oponente se refiera en términos generales al aprovechamiento indebido o al perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores, sin presentar pruebas convincentes sobre la existencia de un perjuicio real, o argumentos persuasivos sobre la presencia de un serio riesgo de perjuicio potencial que no tenga únicamente carácter hipotético.

Como norma general, las **alegaciones de orden general** (como la simple cita literal del RMUE) relativas al perjuicio o aprovechamiento indebido **no bastarán**, por sí solas, para demostrar la existencia de estos riesgos potenciales. El oponente deberá aportar indicios razonables o argumentos convincentes que demuestren específicamente que, a la vista de ambas marcas, de los productos servicios en cuestión y de todas las circunstancias relevantes, se puede producir este perjuicio. **No es suficiente la mera exposición del renombre y buena imagen de las marcas anteriores, sin respaldarla con otros datos o razonamientos** (15/02/2012, R 2559/2010-1, GALLO / GALLO (fig.) *et al.*, § 38-39, y jurisprudencia del Tribunal citada en la misma), tal como se detalla en los párrafos siguientes.

El nivel preciso de las pruebas necesarias para acreditar que el riesgo de perjuicio o aprovechamiento indebido es **serio** y no meramente hipotético deberá determinarse en cada caso, con arreglo a los criterios definidos a continuación.

Como se mencionó en el anterior punto 3.1.4.2 *supra*, al analizar la carga de la prueba para establecer el renombre, el artículo 95, apartado 1, del RMUE exige que el oponente exponga y demuestre todos los hechos en los que se basa su oposición. Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, letra f), del RDMUE estipula que el oponente debe **presentar pruebas o alegaciones** que demuestren que el uso sin justa causa de la marca solicitada aprovecharía de manera desleal el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o podría ser perjudicial para esta.

Por consiguiente, dentro del plazo correspondiente a la fase contradictoria del procedimiento de oposición, el **oponente soportará la carga de la prueba** para demostrar que el uso, presente o futuro, de la marca solicitada ha causado, o es probable que cause, un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien que se ha aprovechado, o es probable que se aproveche, de los mismos de manera indebida.

En el desempeño de los cometidos atinentes a la carga de la prueba, el oponente no podrá limitarse a alegar que el perjuicio o el aprovechamiento indebido serían una consecuencia necesaria que se derivaría automáticamente del uso de la marca solicitada, a causa del gran renombre de la marca anterior. Aunque la marca anterior goce de gran renombre, el perjuicio o aprovechamiento indebido se deberán **demostrar o argumentar adecuadamente**, teniendo en cuenta ambas marcas y los productos y servicios relevantes, ya que de otro modo las marcas notoriamente conocidas recibirían una protección incondicional frente a los signos idénticos o similares, para prácticamente cualquier tipo de producto. Esto sería claramente incompatible con la letra y el espíritu del artículo 8, apartado 5, del RMUE, porque en

tal caso el renombre sería el único requisito exigido por la norma, en vez de uno entre los varios estipulados en la misma.

Así pues, cuando el oponente alegue un **perjuicio o aprovechamiento indebido real**, deberá aportar indicios y datos sobre **la clase** de perjuicio sufrido, o sobre la modalidad de aprovechamiento indebido realizado por el solicitante. El oponente deberá demostrar, igualmente, que todo lo anterior ocurriría como **resultado del uso** del signo solicitado. Para ello, el oponente podrá apoyarse en una variedad de indicios, dependiendo de la clase de perjuicio o aprovechamiento indebido denunciado, como una notable disminución de las ventas del producto que lleva la marca, o una pérdida de clientela, o un descenso del nivel de reconocimiento de la marca anterior por parte del público.

Sin embargo, en el supuesto de un **perjuicio o de aprovechamiento indebido potencial**, la argumentación tendrá necesariamente un carácter más abstracto, desde el momento que dicho perjuicio o aprovechamiento tenga que ser analizado *ex ante*.

Para hacerlo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca ha sufrido un menoscabo efectivo y actual. Cuando sea previsible que el uso que se pudiera hacer de la MUE solicitada provocara dicho menoscabo, el titular de la marca anterior no necesita esperar a que ocurra realmente para solicitar la denegación del registro de la MUE en cuestión. El titular de la marca anterior deberá probar, sin embargo, que existe un **serio riesgo** de que la infracción se produzca en el futuro (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61 (recurso desestimado en 14/05/2013; C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300); 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25).

A esta conclusión se puede llegar, en particular, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial relevante, así como las restantes circunstancias del caso (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54 (confirmada en 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146); 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

No obstante, considerando que en estos casos el objeto de la prueba es la probabilidad de un suceso futuro y que, por definición, los argumentos del oponente no pueden equivaler por sí solos a una prueba, generalmente será necesario basar determinadas conclusiones en **presunciones jurídicas**, esto es, en suposiciones o deducciones derivadas de la aplicación de criterios probabilísticos a los hechos de un caso concreto. Una presunción de este tipo ha sido la señalada por el Tribunal al declarar que «cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

También ha dejado claro la jurisprudencia que cuanto más inmediata e intensa sea la evocación de la marca anterior por el signo posterior, mayor será la probabilidad de que el uso presente o futuro de este último se aproveche indebidamente del carácter

distintivo o del renombre de la marca (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 54; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).

Estas presunciones pertenecen a la categoría de presunciones refutables, que el solicitante puede rebatir y rechazar aportando los elementos de prueba adecuados, y no a la categoría de presunciones concluyentes.

Además, si el tipo de perjuicio o de aprovechamiento indebido denunciado en el asunto específico es de tal naturaleza que presuponga la existencia de **determinadas condiciones fácticas** (como, por ejemplo, el carácter exclusivo de la marca anterior, los aspectos cualitativos de la notoriedad, la existencia de una imagen particular, etc.), el oponente deberá demostrar que se dan tales condiciones, aportando para ello las pruebas apropiadas.

Finalmente, como ha señalado el Tribunal en su sentencia de 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58, aunque no se requiera un riesgo de confusión entre ambas marcas para demostrar que la marca posterior se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior, el que dicho riesgo se confirme con datos se considerará una demostración de que se ha producido un aprovechamiento indebido, o al menos de que existe un serio riesgo de que se producirá en el futuro.

3.4.4.2 Medios de prueba

Cuando el oponente alegue la existencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido **potencial** deberá argumentar qué condiciones fácticas deberían darse en cada caso particular para que se produjera un riesgo, serio y no hipotético, de perjuicio o aprovechamiento indebido, aportando para ello medios de prueba como los indicados en el siguiente apartado sobre los medios de prueba de un perjuicio o aprovechamiento indebido real.

También es posible justificar las conclusiones relativas al riesgo de perjuicio en el futuro apoyándose en las **deducciones lógicas** de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial relevante, así como las restantes circunstancias del caso (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 82; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Cuando el oponente alegue la existencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido **real**, podrá utilizar todos los medios de prueba enumerados en el **artículo 97 del RMUE**. Por ejemplo, puede demostrar que se ha producido una disminución real del conocimiento de la marca haciendo referencia a encuestas de opinión o a otras pruebas documentales, o bien demostrar una caída de las ventas presentando estadísticas comerciales. Las normas aplicables al examen y al valor probatorio de estas pruebas son las ya indicadas en los puntos 3.1.4.3 y 3.1.4.4 *supra* en relación con las pruebas requeridas para demostrar el renombre.

3.5 Uso sin justa causa

La última de las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE consiste en que el uso del signo solicitado se realice sin justa causa.

Sin embargo, si se determina que no existe ninguno de estos tres tipos de perjuicio, no se podrá prohibir el registro y uso de la marca solicitada, ya que en tales circunstancias es irrelevante la presencia o ausencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

La existencia de una causa que justifique el uso de la marca solicitada es un **medio de defensa** que puede utilizar el solicitante. Por consiguiente, **le corresponde al solicitante demostrar que existe una justa causa para el uso de la marca solicitada**. Es un ejemplo de aplicación de la norma general según la cual «quien afirma algo tiene la obligación de demostrarlo», una versión de la antigua regla *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). La jurisprudencia ha establecido claramente que cuando el titular de la marca anterior haya demostrado que existe un perjuicio real y actual para su marca o que, alternativamente, puede existir en el futuro un serio riesgo de que se produzca dicho perjuicio, incumbe al titular de la marca posterior probar que existe justa causa para el uso de esta última (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Salvo que las pruebas aducidas incluyan alguna justificación clara del uso de la marca impugnada por el solicitante, en general se deberá **presumir** que no existe justa causa (29/03/2012, en el asunto T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76 y la jurisprudencia citada; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300, desestimando el recurso). Sin embargo, el solicitante podrá rebatir una presunción semejante demostrando que posee una justificación legítima que le faculta para usar la marca.

Por ejemplo, una situación similar podría presentarse cuando el solicitante haya estado usando el signo para designar productos no similares en el territorio de referencia antes de que el oponente solicitase su marca o de que esta última adquiriese renombre, especialmente cuando esta coexistencia no haya afectado en forma alguna al carácter distintivo o a la reputación de la marca anterior.

Interpretando el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del RMUE), el Tribunal determinó que el titular de una marca renombrada podría ser obligado, en virtud del concepto de «justa causa» en el sentido de dicha disposición, a aceptar que un tercero hiciera uso de un signo similar al de dicha marca en relación con un producto idéntico a aquel para el que se registró la marca, siempre y cuando se demostrara que el uso de ese signo en relación con el producto idéntico se efectuó de buena fe (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). El Tribunal proporcionó más detalles sobre los factores a tener en cuenta para la apreciación de justa causa debido a un uso anterior.

La jurisprudencia ha establecido que es posible concluir que existe justa causa cuando el solicitante demuestre que no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca (debido, por ejemplo, a que hace un uso genérico del signo para designar el tipo de productos o servicios, por tratarse de elementos verbales o de elementos figurativos genéricos) o cuando le corresponda algún derecho específico a utilizar la marca para dichos productos o servicios (acreditando, por ejemplo, que existe algún acuerdo de coexistencia en vigor que le autoriza a usar el signo).

En requisito de justa causa no se satisface simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto al objeto de identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio correspondiente de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad (entre otras, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE / MARIE CLAIRE *et al.*). El mero uso del signo no es suficiente, y lo que deberá demostrarse es la existencia de una razón válida que justifique dicho uso.

3.5.1 Ejemplos de justa causa

3.5.1.1 Justa causa confirmada

Asunto	Comentarios
02/06/2010, en el asunto R 1000/2009-1, GigaFlex /FLEX (fig.) <i>et al.</i> , § 72.	La Sala confirmó que el solicitante podía acogerse al supuesto de justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE, para insertar el término FLEX en la marca solicitada, y sostuvo que dicho uso no estaba sujeto a monopolio alguno, desde el momento en que nadie tenía un derecho exclusivo al mismo y se trataba de una abreviatura adecuada para indicar, en muchas lenguas de la Unión, que los somieres y colchones son flexibles.
26/02/2008, en el asunto R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)	La Sala concluyó que el solicitante podía alegar justa causa para representar la serie de galletas tipo sándwich en la marca tridimensional solicitada, es decir, para indicar a los consumidores el tipo de galletas anunciadas, de acuerdo con la legislación española aplicable.

Asunto	Comentarios
30/07/2007, en el asunto R 1244/2006-1, MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	La Sala confirmó que el solicitante tenía dos buenas razones para utilizar el nombre MARTINI en la marca solicitada: i) MARTINI era el apellido del fundador de la empresa solicitante, y ii) se había firmado un acuerdo de coexistencia en el año 1990.
Resolución de 20/04/2007, en el asunto R 710/2006-2, SPA <i>et al.</i> / CAL SPAS	La Sala confirmó que el solicitante tenía justa causa para utilizar el término SPAS por corresponder con uno de los usos genéricos de la palabra «spa», tal como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215.
23/01/2009, R 237/2008 & R 263/2008-1, CARLO RONCATO / RONCATO <i>et al.</i>	Los negocios comerciales de la familia Roncato ponían de manifiesto que ambas partes tenían derecho a usar el nombre RONCATO como marca en el sector de maletas y baúles, lo que constituía «justa causa» para utilizar el nombre RONCATO en la marca impugnada.
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Česká pošta s.p.	Se confirmó que el solicitante podía utilizar con justa causa el elemento figurativo consistente en un cuerno postal, puesto que este instrumento se utiliza ampliamente como un símbolo histórico y tradicional de los servicios de correos (se presentaron registros de marcas y documentos de Internet que demostraban que 29 países europeos utilizaban el cuerno postal como símbolo de sus servicios de correos).

3.5.1.2 Justa causa desestimada

Asunto	Comentarios
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare	<p>El Tribunal General sostuvo que, para poder concluir la existencia de justa causa, lo que se requiere no es el uso <i>per se</i> de la marca objeto de oposición, sino el motivo que justifica el uso de la misma. En este asunto, el solicitante alega simplemente que «ha demostrado de qué modo y para qué productos se ha usado la marca impugnada en el pasado», pero, incluso admitiendo que este aspecto pueda ser relevante, no ha aportado otras indicaciones o aclaraciones adicionales. Por consiguiente, el Tribunal consideró que el solicitante no había demostrado la existencia de justa causa para dicho uso.</p>
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80	<p>El Tribunal General declaró que no existía justa causa porque no se había probado que la palabra «spa» se hubiera vuelto tan necesaria para la comercialización de los productos cosméticos que no se pudiera exigir razonablemente al solicitante que se abstuviese de utilizar la marca solicitada.</p> <p>Se desestimó el argumento de que «spa» tenía un carácter genérico y descriptivo para los productos cosméticos, porque dicho carácter no se extiende a estos productos, sino «solamente a uno de sus usos o finalidades».</p>
16/04/2008, T-181/05, Citi	<p>El Tribunal General consideró que el uso de la marca Citi en uno solo de los Estados miembros de la UE (España) no podría constituir justa causa porque, en primer lugar, el alcance geográfico de la protección de la marca nacional no coincidía con el territorio abarcado por la marca solicitada y, en segundo lugar, la validez jurídica de este registro nacional era objeto de litigio ante los tribunales nacionales. Por el mismo motivo, se consideró que la titularidad del dominio «citi.es» carecía de relevancia.</p>

Asunto	Comentarios
<p>10/05/2007 T-47/06, Nasdaq, confirmada mediante 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq</p>	<p>El Tribunal llegó a la conclusión de que el único argumento planteado ante la Sala de Recurso en relación con el supuesto de justa causa (a saber, que se había elegido la palabra Nasdaq por ser el acrónimo de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») no resultaba convincente, señalando que normalmente las preposiciones no suelen incluirse en los acrónimos.</p>
<p>23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD</p>	<p>Contrariamente a los argumentos del solicitante sobre la existencia de justa causa porque el término WATERFORD era, supuestamente, muy frecuente en los nombres y las marcas, la Sala estimó que el solicitante no había aportado prueba alguna de la coexistencia en el mercado de las marcas WATERFORD, ni había presentado datos que permitiesen inferir que el público destinatario en general (el del Reino Unido) consideraba que Waterford fuese un topónimo común.</p> <p>En la medida en que tales argumentos desempeñan una función al determinar si la singularidad de un signo es capaz de establecer un vínculo necesario entre los signos enfrentados en la conciencia del público destinatario, la Sala sostuvo, por el contrario, que una vez probada dicha singularidad los argumentos indicados no pueden servir como prueba de justa causa.</p> <p>Además, la Sala recordó que el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio de referencia de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad.</p>

Asunto	Comentarios
<p>Sentencia de 22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>Según el Tribunal, el hecho de que el nombre del solicitante sea KENZO no basta para constituir un motivo justificado para el uso de la marca solicitada, a efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.</p>
<p>06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT</p>	<p>La Sala concluyó que la afirmación del solicitante (no apoyada con prueba alguna) de que el signo TISSOT se refería al nombre de una empresa comercializadora asociada con la empresa del solicitante desde principios de la década de 1970, aunque se demostrase ser cierta, no equivaldría por sí sola a una «justa causa» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE. Las personas que heredan un apellido que coincide por casualidad con una marca famosa no deben presuponer que están autorizadas a usarlo con fines comerciales, de tal forma que se aprovechen indebidamente del renombre alcanzado gracias a los esfuerzos del titular de la marca.</p>
<p>18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY</p>	<p>El solicitante alegaba que GRAMMY era una abreviatura internacional, de sonido fácil y agradable, de su propio apellido (Grammatikopoulos). La Sala rechazó este argumento como insuficiente para demostrar la existencia de una justa causa que pudiera impedir la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE.</p>

Asunto	Comentarios
<p>15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>La justa causa mencionada en el artículo 8, apartado 5, del RMUE significa que, a pesar del perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, o del aprovechamiento indebido de los mismos, puede estar justificado el registro y uso por el solicitante de la marca para los productos solicitados, siempre que no se le pueda exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca impugnada, o cuando el solicitante tenga un derecho específico a utilizarla, para los productos en cuestión, que prevalezca respecto a la marca anterior a la que se refiera el procedimiento de oposición. En particular, el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio de referencia de la Unión, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tiene prioridad (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).</p> <p>En lo relativo a la tolerancia del titular de la marca anterior, la Sala sostuvo que dicha tolerancia se refería solamente a las revistas, y no a los productos afines a su sector del mercado (es decir, a los textiles). Señaló que la jurisprudencia nacional demostraba que aunque la protección de que gozaba cada parte se aplicaba dentro de su propio ámbito de actividad comercial, no debía rechazarse la ampliación de la protección cuando se tratara de productos que se aproximaban al ámbito de actividad de la otra parte y pudieran infringir sus derechos.</p> <p>Teniendo en cuenta estos factores, la Sala consideró que la coexistencia no constituía una justa causa a los efectos de autorizar el registro de una MUE.</p>

Asunto	Comentarios
<p>26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125-126</p>	<p>En lo tocante a la alegación del solicitante sobre la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (Citigate), debido a que habían utilizado una variedad de marcas que consistían en la palabra Citigate o que la incluían, en relación con los productos y servicios para los que se solicitaba el registro, el Tribunal declaró lo siguiente: «Procede señalar que los documentos aportados por el solicitante solamente demuestran que existen varias empresas cuyo nombre comercial contiene la palabra Citigate, y una serie de nombres de dominio que también contienen esta palabra. Estos datos no son suficientes para concluir que existe justa causa, porque no demuestran el uso efectivo de la marca Citigate».</p> <p>Por cuanto se refiere al argumento del solicitante de que le asiste una justa causa para usar la marca solicitada, debido a que los intervinientes habían consentido el uso de Citigate en relación con los productos y servicios protegidos por la solicitud de registro, el Tribunal declaró que no se podía excluir la posibilidad de que, en determinados casos, la coexistencia en el mercado de marcas anteriores pudiera reducir [...] la probabilidad de una asociación entre ambas marcas en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE.</p> <p>Sin embargo, dicha coexistencia no se demostró en el presente asunto.</p>