

**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.....	1265
1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE.....	1265
1.2 Marco jurídico.....	1266
2 Ámbito de aplicación.....	1266
2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas.....	1267
2.1.1 El requisito de registro.....	1267
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).....	1267
2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares.....	1270
3 Condiciones de aplicación.....	1270
3.1 Marca anterior que goza de renombre.....	1270
3.1.1 Naturaleza del renombre.....	1270
3.1.2 Alcance del renombre.....	1272
3.1.2.1 Grado de reconocimiento.....	1272
3.1.2.2 Público destinatario.....	1273
3.1.2.3 Productos y servicios amparados.....	1276
3.1.2.4 Territorio de referencia.....	1278
3.1.2.5 Fecha pertinente.....	1280
3.1.2.6 Renombre adquirido como parte de otra marca.....	1284
3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes.....	1287
3.1.3.1 Conocimiento de la marca.....	1288
3.1.3.2 Cuota de mercado.....	1290
3.1.3.3 Intensidad del uso.....	1293
3.1.3.4 Extensión geográfica del uso.....	1296
3.1.3.5 Duración del uso.....	1297
3.1.3.6 Actividades promocionales.....	1298
3.1.3.7 Otros factores.....	1301
3.1.4 Prueba del renombre.....	1303
3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba.....	1303
3.1.4.2 Carga de la prueba.....	1303
3.1.4.3 Valoración de la prueba.....	1303
3.1.4.4 Medios de prueba.....	1305
3.2 Similitud de los signos.....	1317

3.3 Vínculo entre los signos.....	1319
3.4 Riesgo de perjuicio	1325
3.4.1 Objeto de la protección.....	1325
3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio.....	1326
3.4.3 Tipos de perjuicio.....	1326
3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre.....	1327
3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo.....	1337
3.4.3.3 Perjuicio para el renombre.....	1344
3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio.....	1350
3.5 Uso sin justa causa.....	1351
3.5.1 Ejemplos de justa causa.....	1352
3.5.1.1 Justa causa confirmada.....	1352
3.5.1.2 Justa causa desestimada.....	1353

Obsoleto

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 [artículo 8, apartado 5, 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 una 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](#).

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 en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) frente a productos diferentes. 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» (término tradicional utilizado en el artículo 6 *bis* del Convenio de París) y «renombre» denotan conceptos jurídicos distintos, existe una **coincidencia sustancial** entre ambos. Así lo 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 simplemente «[...] 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»⁶⁰, 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

⁶⁰ 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 jurisprudencia del Tribunal de Justicia mediante la cual se interpreta la versión anterior de la disposición (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

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, confirmed 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 [Directiva de marcas](#). 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 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 Directiva de marcas](#), 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. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando la marca anterior es **conocida por una parte significativa** del público que, sin embargo, no puede determinarse de antemano por referencia a un porcentaje determinado (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 obtener más información sobre los factores pertinentes y su interacción, véase el [punto 3.1.3](#).

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, del RMUE](#).

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» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 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 et al.	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 coches (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 para apreciar si la marca anterior ha alcanzado el umbral de renombre establecido por el Tribunal en *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.) et al.	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](#). 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 afectaban a los productos y servicios de la parte oponente, que se consideraban idénticos o similares a los productos y servicios impugnados. Para estos productos y servicios no se demostró un carácter distintivo elevado ni renombre, con la excepción del <i>software</i> de la clase 9 (punto 43).</p>

Asunto	Comentarios
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	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 presentadas demostraban el uso de la marca en diecisiete restaurantes en Francia en 2002, se consideró que esta cifra era más bien baja para un país de sesenta y cinco millones de habitantes. Por lo tanto, no se demostró el renombre (punto 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.) et al.	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

La parte oponente debe demostrar que la marca anterior había adquirido renombre antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de MUE impugnada, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier **prioridad** válidamente reivindicada.

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 base en una **solicitud anterior**, no existe ningún impedimento formal para aplicar el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el cual 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 [punto 2.1](#).

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. La parte oponente no presentó ninguna información relativa a la antigüedad. Por lo tanto, las pruebas, consideradas en su conjunto, eran insuficientes para acreditar el renombre en la Unión Europea (puntos 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).
05/10/2020, T-51/19 , apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468	Aunque algunos documentos presentados para acreditar el renombre de la marca anterior lleven una fecha que sea, por ejemplo, cinco años anterior a la fecha de presentación de la MUE impugnada, este hecho no priva a dichos documentos de su valor probatorio. No puede descartarse automáticamente que un documento elaborado algún tiempo antes o después de la fecha pertinente pueda contener información útil, ya que el renombre de una marca se adquiere, en general, de forma progresiva (punto 112).


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 n.º	Comentarios
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , confirmada mediante 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	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» (21/05/2015, [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 n.º	Comentarios
17/03/2015, T-611/11 , Manea Spa, EU:T:2015:152 (Clases relevantes: 3, 24, 25, 43 y 44)	<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 et al., EU:T:2015:309 (Clases relevantes : 9, 25, 38 y 41)</p>	<p>Por otro lado, en el asunto T-10/09 se sostuvo que la prueba del renombre se refería 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 coches de competición o bien de las carreras en las que participan esos coches. 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 (ver apartado 47).</p>
---	--

Asunto n.º	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>
---	---

Asunto n.º	Comentarios
<p>27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451</p>	<p>Las pruebas demostraban el renombre de la marca denominativa anterior «ANNA DE CODORNIU», pero no demostraban que la marca figurativa anterior</p>  <p>tuviera renombre por sí misma (apartado 38 y 39). Aunque una marca también puede adquirir renombre como resultado de su uso bajo una forma diferente, en particular bajo la forma de otra marca registrada, esto depende de la condición de que el público pertinente siga percibiendo que los productos son originarios de la misma empresa (apartado 45).</p>

3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes

Además de señalar que «ni la letra ni el espíritu del [artículo 5, apartado 2 \[de la Directiva de marcas\]](#), 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: salsas de manzana, confituras, mermeladas, refrescos, bebidas a base de fruta y zumos de fruta. 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-08/03 , 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 coches «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 n.º	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 et al.</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
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	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).

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
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.) / ERT (fig.)	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).

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 ET AL.	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 de apelación desestimado el 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 superior a los 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.

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](#)).

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
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	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).
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	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).
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO (confirmada mediante 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	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.

Aunque no es posible descartar que una marca adquiera 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.) ET AL.	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 n.º	Comentarios
11/01/2011, R 306/2010-4 , CARRERA / CARRERA, (recorrida mediante 27/11/2014, T-173/11 , 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 coches 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

Los factores enumerados anteriormente son solo indicativos. Deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes para el asunto concreto a la hora de evaluar el renombre de la marca anterior (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Pueden encontrarse otros factores en la jurisprudencia o en 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](#)). 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 et al.	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». Por lo tanto, al evaluar si la marca anterior goza de renombre, la Oficina **no puede tener en cuenta** los hechos que conozca como consecuencia de su propio **conocimiento privado** del mercado **ni puede llevar a cabo una investigación ex officio**. El [artículo 7, apartado 2, letra f\), del RDMUE](#) prevé que corresponde a la parte 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.

El que una marca supere o no el umbral de renombre requerido no es en sí una mera cuestión de hecho, ya que requiere una evaluación jurídica de varias indicaciones fácticas. Por lo tanto, el renombre de una marca no puede considerarse un hecho notorio. En particular, los aspectos cualitativos del renombre, como una imagen específica asociada a la marca renombrada, solo pueden evaluarse sobre la base de pruebas pertinentes específicas.

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
<p>29/04/2010, R_295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.</p>	<p>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).</p>
<p>16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679</p>	<p>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).</p>

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

La parte oponente podrá utilizar todos los medios de prueba mencionados en el [artículo 97, apartado 1, del RMUE](#). En cualquier caso, la parte oponente es libre de elegir la forma de prueba que considere útil presentar [26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) *et al.*, EU: T:2019:444 § 35].

Los siguientes medios de prueba pueden ser pertinentes para demostrar el renombre (esta 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,
11. prueba de presencia y actividad en Internet

Declaraciones juradas o solemnes

El peso y el valor probatorio de las declaraciones oficiales vienen determinados por las normas generales que aplica la Oficina a la hora de valorar tales pruebas. En particular, debe tenerse en cuenta la función de la persona que aporta las pruebas y su relevancia respecto al asunto examinado. Para obtener más información sobre el peso y el valor probatorio de las declaraciones, véanse [las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#).

Asunto n.º	Comentarios
12/05/2011, R 729/2009-1 , SKYBLOG / SKY et al.	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).

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
17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553	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).

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 procedimiento 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
10/05/2012, C-100/11_P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	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).

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 depender del reconocimiento previo en el contexto de procedimientos separados que afecten a las partes y de diferentes elementos de hecho y de derecho. 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](#), dada (fig.) / 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
08/04/2011, R 925/2010-2 , 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	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>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>

Asunto	Comentarios
<p>01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.</p>	<p>En apoyo de su recurso en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la parte oponente se apoya, exclusivamente, en una encuesta de opinión realizada en 2007. Esta encuesta de opinión fue realizada 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 et al.	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 la parte oponente sea titular de un certificado de calidad ISO 9001 o de un privilegio real no significa automáticamente que el signo sea conocido por el público. Únicamente significa que los productos de la parte oponente satisfacen determinadas criterios técnicos o de calidad o que la parte 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
<p>16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmadas mediante 10/05/2012, C-100/11 P</p>	<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).</p>
<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 et al.</p> <p>(08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., 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).</p> <p>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, FFR (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 la parte oponente dispone de varias. (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](#).

Prueba de presencia y actividad en Internet

En un esfuerzo por lograr la convergencia de las prácticas en materia de marcas, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicó, el 31 de marzo de 2021, la «Comunicación común sobre la prueba en el procedimiento de recurso sobre marcas: cumplimentación, estructura y presentación de las pruebas, y tratamiento de las pruebas confidenciales» ([CP12](#))⁽⁶¹⁾. Aunque la CP12 se refiere principalmente a las pruebas presentadas en los procedimientos de recurso, ciertas partes, por ejemplo la

⁶¹ disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

relativa a las pruebas procedentes de Internet, ofrecen orientaciones útiles y pertinentes en general.

Como consecuencia de la creciente importancia de las tecnologías de la información e Internet para la vida personal, social y económica, las partes recurren cada vez más a pruebas procedentes de Internet para demostrar el uso y el renombre de sus marcas.

Ante todo, debe aclararse que una **mera referencia a un sitio web (incluso mediante un hipervínculo directo)** en el que la Oficina puede encontrar más información es insuficiente. Las pruebas en línea solo podrán sustituir a las pruebas físicas cuando se refieran a la presentación o al registro de derechos anteriores, o al contenido de la legislación nacional pertinente, en la medida en que sea accesible en línea desde una fuente reconocida por la Oficina [[artículo 7, apartado 3](#); [artículo 16, apartado 1, letra b\)](#), y [artículo 16, apartado 1, letra c\)](#), del RDMUE]. Esta opción no se contempla en la legislación para otras pruebas. Además, los hipervínculos externos no pueden garantizar la disponibilidad continua y segura ni la estabilidad de los contenidos a los que enlazan.

Las pruebas que demuestren la presencia de la marca anterior en Internet pueden contribuir a establecer el renombre de dicha marca. Si la marca anterior tiene una presencia significativa en Internet (evidenciada por el número de **suscriptores de cuentas** dedicadas a esta marca en los medios sociales o por el **número de visitantes a blogs** que la mencionan), esto puede ayudar a evaluar el conocimiento de la marca por parte del público interesado y, por lo tanto, puede servir de apoyo a la constatación de renombre (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

La naturaleza de los materiales procedentes de Internet plantea la cuestión de la fiabilidad de esas pruebas, ya que puede ser difícil determinar el contenido real disponible en Internet y la fecha o el período en que ese contenido se puso efectivamente a disposición del público. Las capturas de pantalla de un sitio web o los extractos de los medios sociales no muestran necesariamente si la marca se utilizó durante el período de tiempo pertinente o en el territorio de referencia. Tampoco establecen la intensidad del supuesto uso comercial, ya que no muestran quién vio la marca o cuándo ni proporcionan información sobre transacciones relacionadas. Algunos ejemplos de indicaciones pertinentes que no se limiten a mostrar la presencia de la marca en Internet y que sirvan para proporcionar información sobre su alcance de uso y nivel de exposición podrían ser, por ejemplo, datos sobre el número de visitas al sitio, correos electrónicos recibidos a través del sitio o el volumen de negocio generado. También pueden ser útiles otras formas de comunicación o interacción con el sitio web y los datos pueden corroborarse con otras pruebas, como informes analíticos, tráfico del sitio web, informes que muestren la ubicación geográfica de los usuarios, etc.

Los extractos de la enciclopedia en línea Wikipedia o fuentes similares no pueden considerarse probatorios en sí mismos, ya que el contenido puede ser modificado en cualquier momento y, en ciertos casos, por cualquier visitante, incluso de forma anónima [16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, y la jurisprudencia allí citada]. La fiabilidad de tales pruebas debe evaluarse en

el contexto de las pruebas en su conjunto, con la información confirmada por más de una fuente que se considera, generalmente, más fiable que los hechos derivados de referencias aisladas.

3.2 Similitud de los signos

La similitud o identidad entre los signos es una condición previa para la aplicación tanto del [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), como del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, una conclusión de disimilitud excluye la aplicación tanto del [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), como del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas controvertidas deba apreciarse de forma diferente. Por consiguiente, la similitud debe apreciarse con arreglo a los mismos criterios que se aplican en el contexto del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), teniendo en cuenta, por tanto, los elementos de similitud visual, fonética o conceptual (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#).



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 perjuicio contemplados en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) pueden resultar de un **bajo grado de similitud** entre las marcas en cuestión, siempre que sea suficiente que el público pertinente establezca una conexión entre dichas marcas, es decir, que establezca un vínculo entre ellas. Si existe alguna similitud, **incluso débil**, entre las marcas, debe llevarse a cabo una apreciación global para determinar si, a pesar del bajo grado de similitud, otros factores pertinentes, como el renombre o el reconocimiento de los que goza la marca anterior sirven para establecer un vínculo entre las marcas (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) y [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Aunque un menor grado de similitud entre las marcas puede ser suficiente para establecer un vínculo y un riesgo de perjuicio, este no es un factor que afecte a la comparación de las marcas. La comparación tiene por objeto establecer si las marcas son o no similares y, en caso afirmativo, determinar su grado de similitud. En esta fase, no debería discutirse si el grado encontrado es suficiente para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Esto deberá examinarse más adelante, al evaluar el vínculo entre las marcas y el riesgo de lesiones.

Los siguientes ejemplos de jurisprudencia ilustran el grado de similitud requerido a efectos de la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		11/12/2014, T-480/12, MASTER , EU:T:2014:1062
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30, 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior es renombrada para <i>bebidas no alcohólicas</i>. Aunque existen claras diferencias visuales entre las marcas, también hay elementos de similitud visual. Cada una de las marcas tiene una «cola» que fluye de sus primeras letras en una floritura de firma. Además, utilizan el mismo tipo de fuente, la escritura Spencer, que no se utiliza habitualmente en los negocios contemporáneos. Dado el grado de similitud, por escaso que sea, entre dichas marcas, no es del todo inconcebible que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ellas y, aunque no exista riesgo de confusión, que pueda dar lugar a la transferencia de la imagen y de los valores de la marca anterior a los productos que llevan la marca impugnada (apartados 46-48, apartado 57 y 74).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 34</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Dado que el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo exige que la similitud existente pueda hacer que el público pertinente establezca una conexión entre los signos en cuestión, es decir, que establezca un vínculo entre ellos, pero no exige que la similitud pueda inducir al público a confundir dichos signos, la protección que establece esta disposición en favor de las marcas renombradas puede aplicarse incluso si existe un menor grado de similitud entre los signos en cuestión (apartado 75).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 43</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Se reivindica el renombre de la marca anterior para <i>café y servicios de cafetería</i>. Las marcas tienen la misma apariencia general, en la medida en que son figuras circulares compuestas por un elemento figurativo situado en el centro y una banda ancha circundante con elementos denominativos de estructuras idénticas y dos elementos figurativos blancos más pequeños; utilizan los mismos colores (blanco y negro) y tipo de fuente; comparten la palabra «coffee» que, a pesar de su carácter descriptivo, es un factor de similitud importante, especialmente teniendo en cuenta la reivindicación de renombre. Fonéticamente, los signos son similares por la presencia de la palabra «coffee» y porque la terminación «rocks» es fonéticamente similar a la terminación «bucks», especialmente por la pronunciación de las letras «o» y «u» por parte del público relevante de habla inglesa. Conceptualmente, el público destinatario asociará ambas marcas al concepto de «cafetería» debido a la apariencia general de las marcas y a la presencia de la palabra «café» en ambas (apartados 51-64).</p>		

3.3 Vínculo entre los signos

Los tipos de perjuicio contemplados en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre las marcas anteriores y posteriores, en virtud del cual el público pertinente establece una conexión entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas aunque no las confunda (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30, y la jurisprudencia citada en él). Por lo tanto, antes de examinar cualquier riesgo de perjuicio, debe evaluarse si el público destinatario **establecerá un vínculo entre las marcas**, es decir, si la marca impugnada evocará la marca renombrada anterior, en el contexto de los productos y servicios impugnados. . Dicho vínculo entre las marcas debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y, en particular, los siguientes.

- La fuerza del renombre de la marca anterior.
- El grado de similitud entre las marcas en conflicto. Cuanto más similares sean, más probable será que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al público pertinente (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 para los que la marca anterior es renombrada y la marca posterior solicita el registro.


- El grado de similitud o de disimilitud entre los productos y servicios, así como cualquier coincidencia entre el público destinatario al que se destinan dichos productos y servicios. Los productos o servicios pueden estar tan alejados que sea improbable que la marca posterior evoque la marca anterior en la mente del público pertinente (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). No obstante, debe recordarse que una de las características clave del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) es que ofrece protección, también, contra productos y servicios no similares.
- El grado de carácter distintivo de la marca renombrada anterior, ya sea inherente o adquirido por el uso. 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). Por el contrario, cuanto menos distintiva sea la marca anterior, más difícil resultará establecer un vínculo.
- 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 cuestión de si el público destinatario establecerá un vínculo entre las marcas debe responderse a la luz de los hechos y las circunstancias de cada caso y de las pruebas y alegaciones presentadas por las partes, que a continuación deberán sopesarse. Incluso una similitud débil entre los signos (que podría no ser suficiente para determinar el riesgo de confusión en el sentido del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)) exige que se evalúe si se establecerá un vínculo entre los signos en la mente del público pertinente (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Además, la falta de un razonamiento coherente por parte de la parte oponente no es motivo suficiente para desestimar la alegación cuando los factores pertinentes para la evaluación indican que se establecerá un vínculo (factores como el grado de renombre, la relación entre los signos, la proximidad de los sectores de mercado, la coincidencia del público destinatario).

El vínculo será más difícil de establecer en los casos en que los sectores del mercado afectados por los productos y servicios estén alejados, en el sentido de que no resulta evidente una conexión entre los respectivos segmentos del público. En tales situaciones, la parte oponente debe justificar por qué las marcas se asociarán, haciendo referencia a alguna otra conexión entre sus actividades y las del solicitante, por ejemplo, cuando la marca anterior se explota fuera de su sector de mercado natural mediante la concesión de licencias o el *merchandising*.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

<p>TWITTER</p>		<p>16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER</p>
<p>Renombre para servicios de las clases 38, 42 y 45, entre otros, <i>un sitio web de los medios sociales</i></p>	<p>Clases 14, 18 y 25</p>	
<p>Los productos impugnados como camisetas, llaveros, relojes, bolsos de mano, joyería, gorras, etc., se utilizan con mucha frecuencia para fines comerciales o como productos de <i>merchandising</i> con marcas que se refieren a productos y servicios totalmente distintos. Debido al gran renombre de la marca anterior, el consumidor pertinente establecería inevitablemente una conexión mental con ella al encontrarse con esta marca en un reloj, una bufanda o una camiseta (apartado 40).</p>		

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).

Si la marca anterior es una MUE, es cierto que el renombre demostrado en el territorio de un solo Estado miembro puede bastar para probar su renombre (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Sin embargo, esto no equivale a conferir a la MUE un renombre **en toda** la UE (a diferencia de **en** la UE) y, en consecuencia, a conferir a la MUE un ámbito de protección completa en toda la UE. El vínculo debe evaluarse a partir de la percepción del público real para el que se ha considerado que la MUE anterior tiene renombre, ya que solo este público, que está familiarizado con la MUE, podría establecer una conexión entre las marcas (03/09/2015, [C-125/14](#), Be


impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). En cualquier caso, si no puede establecerse un vínculo en una parte de la UE donde la MUE anterior es conocida por una parte comercialmente pertinente del público destinatario, sería incorrecto encontrar un vínculo en otra parte de la UE donde la marca anterior no se conoce simplemente, por ejemplo, sobre la base de que las marcas se percibirían más similares (por ejemplo, por razones lingüísticas, que llevan a la falta de diferencias conceptuales o a un mayor grado de carácter distintivo del elemento coincidente).

La existencia de una familia de marcas es también un factor a tener en cuenta a la hora de apreciar la existencia, por parte del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

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	Marca impugnada	Asunto n.º
BOTOX	BOTOLIST y BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 y T-357/08 , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmada por 10/05/2012, C100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285
<p>Existe un bajo grado de similitud entre los <i>preparados farmacéuticos para el tratamiento de arrugas</i> de la parte oponente para los que la marca anterior es renombrada y los <i>cosméticos entre otras cremas</i> impugnadas. Los restantes productos impugnados, a saber <i>perfumes, leches bronceadoras, champús, sales de baño</i>, etc., son distintas. Sin embargo, los productos en conflicto tienen que ver con sectores relacionados del mercado. El público destinatario, tanto los profesionales como el público en general, no dejaría de advertir que ambas marcas impugnadas comienzan por «BOTO-», que comprende casi la totalidad de la marca anterior BOTOX. «BOTO-» no es un prefijo común, ni en el campo farmacéutico ni en el cosmético y no tiene un significado descriptivo. El público pertinente establecería un vínculo entre las marcas en cuestión (apartados 65-79).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
<p>El público pertinente establecería un vínculo entre las marcas porque i) las marcas tienen algunas características comunes pertinentes, ii) los productos en conflicto de las clases 32-33 son idénticos, iii) la marca anterior es renombrada, iv) la marca anterior ha adquirido un fuerte carácter distintivo a través del uso y v) podría existir una posibilidad de confusión (apartados 19 y 24).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26

La marca anterior es renombrada para *productos farmacéuticos para el tratamiento de la disfunción eréctil* en la clase 5, mientras que la marca impugnada cubre *bebidas no alcohólicas y alcohólicas* en las clases 32 y 33. Aunque los productos en cuestión no son similares, es probable que se establezca un vínculo entre las marcas debido a su alto grado de similitud y al fuerte renombre de la marca anterior (apartado 52).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348



La marca anterior es renombrada para *representaciones teatrales*, mientras que la marca impugnada se refiere a las *bebidas alcohólicas y no alcohólicas* y a la *provisión de alimentos y bebidas, restaurantes, bares, pubs, hoteles; alojamiento temporal*. Existe cierta proximidad entre los productos impugnados y las *producciones teatrales* de la parte oponente. Es una práctica común en los teatros ofrecer servicios de bar y restauración tanto durante la representación como en los entreactos de la misma. Habida cuenta del excepcional renombre de la marca anterior y de la similitud entre las marcas, el público pertinente del Reino Unido podría establecer un vínculo con la marca anterior al ver los productos impugnados con la marca impugnada en un supermercado o en un bar (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	Marca impugnada	Asunto n.º
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66

A pesar del fuerte renombre de la marca figurativa anterior y del grado de similitud superior a la media entre las marcas, debido a la ausencia de vínculo entre los servicios (relativos a los juegos de azar de la clase 41 para la marca anterior y los servicios científicos y tecnológicos de la clase 42 para la marca impugnada) y a la diferencia entre los públicos pertinentes, uno de los cuales es un público especializado con un alto nivel de atención, puede descartarse la existencia de un vínculo entre las marcas (apartado 66).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
<p>G-STAR</p> 	<p>y</p> 	<p>21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22</p>
<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, las marcas son altamente similares. Conceptualmente, el elemento «star» de las marcas anteriores se percibirá como referido a una estrella o a una persona famosa en toda la UE. 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, habida cuenta de que las marcas anteriores poseen un significado claro en toda la UE, mientras que la marca solicitada tiene o bien 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. Por consiguiente, las diferencias visuales y conceptuales entre las marcas impiden que se establezca un posible vínculo entre ellas (apartados 25-36).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
<p>ONLY</p>		<p>07/10/2010, R 1556/2009-2, only givenchy (fig.) / ONLY et al. (confirmado el 08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722)</p>
<p>Los productos en liza son idénticos (clase 3). Aunque la marca anterior gozara de renombre, las diferencias entre las marcas, en particular debido a la unidad conceptual creada por la combinación del elemento «only» y el elemento dominante distintivo «givenchy», serían lo suficientemente significativas como para que el público no estableciera ninguna conexión entre ellas (apartados 65 y 66).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

SYLVANIA		30/09/2016, T-430/15 , Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590
<p>La falta de similitud entre los productos y servicios, unida al hecho de que la marca anterior no goza de un fuerte renombre, excluye cualquier vínculo entre las marcas en conflicto. Es poco probable que la imagen de calidad de la marca anterior asociada a <i>lucos y lámparas</i> pueda transferirse a los <i>productos alimenticios o servicios de la industria alimentaria</i> a los que se refiere la marca impugnada (apartado 46).</p>		

3.4 Riesgo de perjuicio ⁶²

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 goza de renombre. Una vez cumplido el requisito relativo a la existencia de renombre y establecido un vínculo, debe evaluarse si la marca anterior resultaría perjudicada. Demostrar la existencia de un vínculo entre las marcas no basta por sí solo para establecer una de las formas de perjuicio contempladas en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 y la jurisprudencia allí citada).

Además de indicar el origen, una marca puede cumplir otras funciones que merezcan protección. En particular, una marca puede ofrecer la garantía de que todos los productos procedentes de una única empresa tienen la misma calidad (función de garantía) y puede servir como instrumento publicitario al reflejar el fondo de comercio y el prestigio que ha adquirido en el mercado (función publicitaria) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) & [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, 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

⁶² 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.

motivo, son de especial valor para el titular de la marca. Es precisamente este valor añadido de una marca de renombre lo que intenta defender el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) contra el uso perjudicial sin justa causa y contra el aprovechamiento indebido.

Por lo tanto, la protección en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se extiende a todos los casos en los que el uso de la marca impugnada pueda tener un efecto adverso en la marca anterior, en el sentido de que disminuya su atractivo (perjuicio para el carácter distintivo) o devalúe la imagen que ha adquirido entre el público (perjuicio para el renombre), o cuando el uso de la marca impugnada pueda dar lugar a una apropiación indebida de los poderes de atracción o explotación de la imagen y el prestigio de la marca anterior (aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o 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 y su renombre, más fácil será que el uso de una marca posterior pueda causar un perjuicio» (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). 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

Tal como se indica en el [punto 3.3](#), cualquier tipo de perjuicio con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) es consecuencia de una asociación entre las marcas en conflicto en la mente del público a causa de las similitudes entre las marcas, su carácter distintivo, el renombre y otros factores.

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 la misma (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, los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos, la similitud entre los signos y el renombre de la marca anterior) a fin de determinar si las marcas pueden asociarse de manera que pueda afectar negativamente a la marca anterior.

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. El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) 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 suele conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que se permite al solicitante «se

aprovechar gratuitamente» de la inversión de la parte oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, ya que puede estimular las ventas de los productos del solicitante en una medida excesivamente elevada en comparación con la magnitud de su inversión promocional.

Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el 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. La solicitante también explota, sin pagar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características que ésta refleja sean transferidas a los productos designados por la marca solicitada, de modo que se facilitaría la comercialización de tales productos por la asociación con la marca anterior notoriamente conocida (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).

El consumidor pertinente

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 del uso del 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; véase 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. Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior renombrada por la marca impugnada, mayor será la probabilidad de que el uso actual o futuro de la marca se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. 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'Oréal-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. Cuanto **más similares sean las marcas**, más probable será el riesgo de aprovechamiento indebido.
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 *productos 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 especial atractivo y prestigio de la marca anterior, esta 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).
5. 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 prueba de que se ha producido un aprovechamiento indebido, o al menos de que existe un serio riesgo de que se producirá en el futuro (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. La existencia de una **familia de marcas** también puede ser un factor relevante para valorar si se está aprovechando indebidamente (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

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.

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. Además, los casos de uso efectivo de la marca solicitada (incluso fuera de la UE) pueden servir de base para una inferencia lógica relativa al probable uso comercial de la marca solicitada en la UE, con el fin de establecer si existe un riesgo de aprovechamiento indebido (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

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	Marca impugnada	Asunto n.º
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370

En sus conclusiones relativas a la decisión prejudicial en el asunto *Intel*, 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).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
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	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06 , EU:T:2008:215

La marca MINERAL SPA (correspondiente a *jabones, perfumes, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado y la belleza corporal, preparaciones para el cabello y dentífricos* 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).


Signo anterior	Asunto n.º
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	Marca impugnada	Asunto n.º
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06 , EU:T:2007:131

«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 *composite* 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.

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 *prima facie* 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).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , EU:T:2012:348

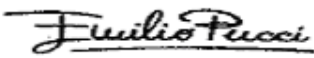

Existe una cierta afinidad y vínculo entre los *servicios de esparcimiento* y la *cerveza*, e incluso una cierta similitud basada en su complementariedad. El público del Reino Unido podría establecer un vínculo con la Royal Shakespeare Company (RSC) al ver una cerveza con la marca impugnada Royal Shakespeare 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. Esta ventaja económica consiste en la explotación del esfuerzo llevado a cabo por The Royal Shakespeare Company para crear el renombre y la imagen de su marca anterior, sin ninguna compensación económica como contrapartida. Esto equivale a un aprovechamiento indebido (apartado 61).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Viagra	Viaguara	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	Marca impugnada	Asunto n.º
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R_770/2008-2 y 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.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
McDONALD'S et al		10/10/2019, T-428/18 , mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

El prefijo «mc» de la familia de marcas de la parte oponente ha adquirido un alto grado de carácter distintivo por su uso en el mercado de comida rápida. Dado el carácter excepcional del renombre de la marca anterior, el nivel medio de atención del público destinatario, la existencia de un cierto grado de similitud entre las marcas y el grado significativo de similitud entre los servicios, así como la existencia de una familia de marcas cuya estructura está reproducida, al menos en parte, por la marca solicitada, el público destinatario establecería un vínculo entre las marcas, aunque la parte oponente no ofreciera ninguna forma de alojamiento o servicios hoteleros. El público destinatario asociaría la marca solicitada a la imagen de fiabilidad, eficiencia, servicios de bajo coste y, por ello, la elegiría en lugar de los servicios prestados por sus competidores. Por lo tanto, la marca solicitada parasitaría la marca anterior para beneficiarse del poder de atracción, el renombre y el prestigio de dicha marca. El beneficio económico consistiría, para el solicitante, en explotar los esfuerzos realizados por la parte oponente para crear la reputación y la imagen de su marca anterior, sin tener que pagar a cambio compensación alguna. (apartados 71, 85, 90 y 98).

Riesgo de aprovechamiento indebido desestimado

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86
Debido a las importantes diferencias entre las marcas y al débil carácter distintivo del elemento común «post», el público destinatario no establecerá ningún vínculo entre la marca solicitada y la marca denominativa nacional anterior POST, ya que el término «post», en el contexto de la marca solicitada, puede percibirse como una mera referencia a los servicios postales (apartado 115).		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03 , EU:T:2007:93
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.		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , EU:T:2005:179
<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	Marca impugnada	Asunto n.º
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R_2090/2013-2 , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
<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 coches 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**, razonablemente bien 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 renombrada 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 renombrada (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 renombrada 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 difuminaría ni menoscabaría 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, [y por consiguiente] el riesgo de detrimento al carácter distintivo de la marca SPA parece ser limitado» (punto 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	Marca impugnada	Asunto n.º
		R 69/2013-4
Renombrado para productos de tabaco	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 renombrada «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).</p>		

Riesgo de dilución desestimado

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º

Vips	Vips	
Renombrado para cadenas de restaurante de comida rápida de la clase 42	Programas de ordenador para servicios hoteleros de la clase 42	T-215/03
<p>«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 <i>supra</i>, 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 <i>Adidas-Salomon</i> y <i>Adidas Benelux</i>, punto 36 <i>supra</i>, punto 37)» (apartado 37).</p> <p>«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 <i>supra</i>], 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).</p> <p>«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).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para aguas minerales de la clase 32	Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39	T-67/04

«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	Marca impugnada	Asunto n.º
		<p>C-383/12 P</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>	
<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.</p>		

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 la 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, razonablemente bien 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.


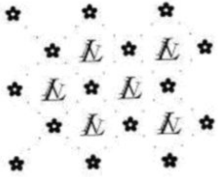
Por consiguiente, al examinar si el uso de la marca impugnada conlleva el riesgo de perjudicar el renombre de la marca anterior, la Oficina solamente puede considerar los productos y servicios con arreglo a lo indicado en las especificaciones de cada marca. De este modo, a los efectos del examen por 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	Marca impugnada	Asunto n.º
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA / KAPPA et al.
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	Marca impugnada	Asunto n.º
		
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 , SPA ^{ce} 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	Marca impugnada	Asunto n.º
		
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	Marca impugnada	Asunto n.º
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: Materiales de limpieza y lana de acero	27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 y R 826/2008-2)


En las resoluciones de 18/06/2009 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 (punto 68).

Menoscabo desestimado

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
 <p>SEVE TROPHY</p>		17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, 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	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para <i>aguas minerales</i> de la clase 32	<i>Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias</i> de la clase 16, <i>agencias de viajes</i> de la clase 39	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179
<p>«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).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Vips	Vips	
Renombrado para cadenas de restaurante de comida rápida de la clase 42	Programas de ordenador para servicios hoteleros de la clase 42	T-215/03
<p>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).</p> <p>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).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
WATERFORD		
Renombrado para productos de cristal, incluidas cristalerías de la Clase 21	Bebidas alcohólicas, en concreto vinos producidos en el distrito, Stellenbosch, Sudáfrica de la Clase 33	23/11/2010, R 240/2004-2 , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

«En este caso, por una parte, no es posible atribuir de antemano una imagen específica a la marca renombrada ni establecer una prueba *prima facie* 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 *prima facie* 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).

3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio

Tal como se indica en el [punto 3.4.1](#), cualquier riesgo de perjuicio para la marca renombrada anterior debe demostrarse por separado. En el procedimiento de oposición, el perjuicio o el aprovechamiento indebido solo pueden ser potenciales, como ratifica la redacción condicional 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** un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso **fuera perjudicial** para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

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). 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 el recurso 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](#), *Représentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

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 pruebas 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. Por lo tanto, la parte oponente no puede limitarse a alegar que el perjuicio o aprovechamiento indebido serían una consecuencia necesaria que se derivaría automáticamente del uso del signo solicitado,

debido al fuerte renombre de la marca anterior, ya que, de lo contrario, las marcas renombradas gozarían de una protección incondicional contra signos idénticos o similares para prácticamente cualquier tipo de producto. Esto sería claramente incompatible con la redacción y el espíritu del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), porque de lo contrario el renombre se convertiría en el único requisito, en lugar de ser solo una de varias condiciones.

En cualquier caso, el umbral preciso para demostrar el riesgo de perjuicio se determinará caso por caso. Por ejemplo, cuando se alega un aprovechamiento indebido, no puede descartarse que, si la marca goza de gran renombre y existe un vínculo probado, el riesgo de perjuicio pueda establecerse más fácilmente.

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, [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).

El requisito de justa causa no se satisface 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 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 otros, 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 n.º	Comentarios
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex /FLEX (fig.) et al., § 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.

Asunto n.º	Comentarios
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	El solicitante tenía dos buenas razones para utilizar el nombre MARTINI en la marca solicitada: i) MARTINI es el apellido del fundador de la empresa solicitante, y ii) se había firmado un acuerdo de coexistencia en el año 1990.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA et al. / CAL SPAS	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 la sentencia de 19/06/2008, T-93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
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 n.º	Comentarios
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Para establecer una justa causa no es necesario el uso de por sí de la marca impugnada, sino un motivo que justifique el uso de la marca. 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 tanto, el solicitante no había demostrado la existencia de justa causa para dicho uso.

Asunto n.º	Comentarios
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	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. 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».
16/04/2008, T-181/05 , Citi	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.
10/05/2007 T-47/06 , Nasdaq, confirmado 12/03/2009, C-320/07 P , Nasdaq	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.

Asunto n.º	Comentarios
<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 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.</p>
<p>22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>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>

Asunto n.º	Comentarios
06/10/2006, R 428/2005-2 , TISSOT / TISSOT	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.
18/08/2005, R 1062/2000-4 , GRAMMY / GRAMMY	El argumento de que GRAMMY es una abreviatura fácil y agradable del apellido del solicitante (Gramkakopoulos) fue insuficiente para establecer una justa causa.

Asunto n.º	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 correspondiente 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 n.º	Comentarios
<p>26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 y 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>

Asunto n.º	Comentarios
<p>01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212</p>	<p>El solicitante alegó que las marcas en conflicto han coexistido durante varias décadas con el consentimiento de la parte oponente. No obstante, para que exista justa causa, el uso de la marca solicitada debe cumplir una serie de condiciones.</p> <p>El argumento del solicitante no puede prosperar si la marca impugnada no se ha utilizado: i) en todo el territorio de referencia, ii) pacíficamente y iii) de buena fe.</p> <p>En el presente caso, el uso del reclamo «basta con dos franjas» revela que el uso de la marca impugnada ya ha dado lugar al menos a un intento de aprovecharse del renombre de la marca anterior. Por lo tanto, no puede considerarse que el uso de la marca impugnada haya sido siempre de buena fe.</p>