

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

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

Parte C

Oposición

**Sección 2 Doble identidad y
riesgo de confusión**

Índice

Capítulo 1 Principios generales.....	923
Capítulo 2 Comparación de los productos y servicios.....	938
Capítulo 3 Público destinatario y grado de atención.....	1010
Capítulo 4 Comparación de los signos.....	1022
Capítulo 5 Carácter distintivo de la marca anterior.....	1177
Capítulo 6 Otros factores.....	1193
Capítulo 7 Apreciación global.....	1207

Obsoleto

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

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

Parte C

Oposición

**Sección 2 Doble identidad y
riesgo de confusión**

Capítulo 1

Principios generales

Índice

1 Introducción.....	925
2 Artículo 8, apartado 1, del RMUE.....	926
2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad.....	926
2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE — Riesgo de confusión.....	927
.....	927
3 Noción de riesgo de confusión.....	928
3.1 Introducción.....	928
3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación.....	928
3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo de la marca anterior.....	930
3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho.....	931
3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos.....	931
3.4.2 Hecho y derecho – prueba.....	932
4 Evaluación de los factores pertinentes para establecer el riesgo de confusión.....	933
4.1 El momento oportuno.....	933
4.2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de confusión.....	933
Anexo.....	934

1 Introducción

Este capítulo presenta una introducción y visión general sobre los conceptos de (i) doble identidad y de (ii) riesgo de confusión aplicables a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposición en virtud del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

Los apartados siguientes establecen la naturaleza de dichos conceptos y su fundamento jurídico a tenor de la legislación pertinente y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal»)(⁴⁴).

Los conceptos jurídicos de doble identidad y riesgo de confusión se utilizan a fin de proteger las marcas y, al mismo tiempo, para definir su ámbito de protección. Es, por tanto, importante tener en consideración qué aspectos o funciones de las marcas merecen protección. Las marcas tienen varias funciones. La principal es actuar como «indicadores de origen» de la procedencia comercial de productos o servicios. Esta es su «función esencial». En el asunto Canon, citado a continuación, el Tribunal sostuvo que:

«[...]la **función esencial de la marca consiste en garantizar** al consumidor o al usuario final **la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa**, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, (énfasis añadido)».

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 28).

Se ha insistido con frecuencia en la función esencial de las marcas como indicadores de origen, la cual se ha convertido en un precepto de la legislación de la Unión Europea en materia de marcas (18/06/2002, [C-299/99](#), Remington, EU:C:2002:377, § 30; 06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Aunque indicar el origen es la función esencial de las marcas, no es la única. De hecho, el término «función esencial» implica otras funciones. El Tribunal ha aludido a otras funciones de las marcas en varias ocasiones (16/11/2004, [C-245/02](#), Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 21) pero que se trataron directamente en la asunto *L'Oréal*, según el que, entre las funciones de la marca, figuran:

«[...]no solo la **función esencial** de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio [...], **sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad** (énfasis añadido)».

(18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, [C-236/08](#) – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

⁴⁴ El Tribunal ha interpretado con frecuencia los artículos 4 y 5 de [la Directiva 2008/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo](#), de 22 octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que a efectos interpretativos son comparables con los artículos 8 y 9 del RMUE.

Al analizar los conceptos de doble identidad y riesgo de confusión, este capítulo aborda varios temas que se explican exhaustivamente en los capítulos siguientes de las Directrices. Se ha añadido, en el anexo, un resumen de los asuntos clave del Tribunal que tratan los principios y conceptos fundamentales del riesgo de confusión.

2 Artículo 8, apartado 1, del RMUE

El [artículo 8 del RMUE](#) permite al titular de una **marca anterior** oponerse al registro de solicitudes de MUE posteriores en varias situaciones. El presente capítulo se centrará en la interpretación de la doble identidad y el riesgo de confusión dentro del significado del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

La oposición a tenor del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) podrá basarse en la existencia de registros o solicitudes anteriores ([artículo 8, apartado 2, letras a\) y b\), del RMUE](#)) y de marcas anteriores que sean notoriamente conocidas ([artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)) ⁽⁴⁵⁾.

2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad

El [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) regula las oposiciones basadas en la identidad. Establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, en el sentido del [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#), se denegará el registro de una MUE: «[...]cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior».

El tenor del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) exige claramente que exista identidad **tanto** entre los signos controvertidos **como** los productos o servicios considerados. Esta situación se conoce como «doble identidad». La existencia de doble identidad deberá **constarse jurídicamente** mediante una comparación directa de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate ⁽⁴⁶⁾. Si se constata la doble identidad, la parte oponente no estará obligada a demostrar el riesgo de confusión para oponer su derecho; la protección que confiere el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es absoluta. Por consiguiente, cuando exista doble identidad, no será necesario llevar a cabo una evaluación del riesgo de confusión, y la oposición se estimará automáticamente.

⁴⁵ Para una mayor orientación sobre marcas anteriores notoriamente conocidas, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

⁴⁶ Para una orientación exhaustiva sobre los criterios para determinar la identidad entre productos y servicios y entre signos, véanse los correspondientes apartados de las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios](#) y [Capítulo 4, Comparación de los signos](#).

2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE — Riesgo de confusión

El [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) establece que, mediando oposición, se denegará el registro de una MUE:

«[...]cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, **exista riesgo de confusión** por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el **riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación** con la marca anterior (énfasis añadido)».

Por tanto, a diferencia de las situaciones de doble identidad antes mencionadas, en los casos de mera similitud entre los signos y los productos o servicios, o de identidad de solo uno de estos factores, una marca anterior podrá oponerse a la solicitud de MUE de conformidad con el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#) **únicamente** si existe riesgo de confusión.

Fast-track: 31/03/2023

2.3 2.3 Interrelación de las letras a) y b) del artículo 8, apartado 1, del RMUE

(31/05/2023)

Aunque las condiciones específicas a tenor del [artículo 8, apartado 1, letras a\) y b\), del RMUE](#) difieren, están relacionadas. Por tanto, en las oposiciones relacionadas con el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), si el único motivo alegado es el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) pero la identidad entre los signos y los productos o servicios no se puede establecer, la Oficina seguirá examinando el asunto en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), que exige al menos la similitud entre los signos y los productos o servicios y el riesgo de confusión. La similitud incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios son similares o a la inversa.

Del mismo modo, una oposición que se base únicamente en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) que cumpla los requisitos establecidos en el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) será examinado en virtud de este último y no a tenor del [artículo 8, apartado 1, letra b\) del RMUE](#).

3 Noción de riesgo de confusión

3.1 Introducción

La apreciación del riesgo de confusión es un cálculo que se aplica a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos ante la Oficina, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, así como en procedimientos de infracción ante los tribunales de los Estados miembros. No obstante, ni el RMUE, ni la [Directiva 2015/2436](#) ⁽⁴⁷⁾ contienen una definición del riesgo de confusión o una disposición que establezca, con precisión, a qué hace referencia el término «confusión».

Como se muestra a continuación, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que:

1. el público confunde directamente las marcas en conflicto, es decir, que confunde una por otra;
2. el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

Estas dos situaciones se analizan en mayor detalle más adelante (véase [el punto 3.2 infra](#)). El simple hecho de que una marca posterior recuerde a una marca anterior no constituye riesgo de confusión.

El Tribunal también ha establecido el principio de que «las marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor» (véase el [punto 3.3 infra](#)).

Por último, el concepto de riesgo de confusión, conforme ha sido desarrollado por el Tribunal, debe ser considerado como un concepto jurídico en lugar de una evaluación puramente empírica o realista pese al hecho de que el análisis requiera tener en cuenta ciertos aspectos de la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo (véase el [punto 3.4 infra](#)).

3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación

El Tribunal ha analizado de forma exhaustiva el riesgo de confusión en el asunto *Sabèl* (11/11/1997, [C-251/95](#), *Sabèl*, EU:C:1997:528). Los equivalentes de la Directiva ⁽⁴⁸⁾ del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) y los considerandos del RMUE indican, sin lugar a dudas, que el riesgo de confusión está vinculado con la confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, pero se solicitó al Tribunal que tuviera en cuenta lo que esto significaba con exactitud, debido a que había perspectivas

⁴⁷ [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁴⁸ Artículos [4](#) y [5](#) de [la Directiva 2008/95/EC](#) y artículos [5](#) y [10](#) de [la Directiva 2015/2436](#).

distintas acerca de su significado y la relación entre «riesgo de confusión» y «riesgo de asociación», ambos mencionados en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Dicho problema debía ser resuelto, dado que se argumentaba que el riesgo de asociación era más amplio que el riesgo de confusión, al poder dar cabida a situaciones en las que una marca posterior recordase a una anterior, pero el consumidor no considerase que los productos o servicios tuvieran la misma procedencia comercial ⁽⁴⁹⁾. Finalmente, el problema en el asunto Sabèl era si el tenor de «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación» significaba que «el riesgo de confusión» podía cubrir una situación de asociación entre marcas que no diera lugar a confusión respecto a la procedencia.

En el asunto Sabèl, el Tribunal estableció que el riesgo de asociación **no es una alternativa** al riesgo de confusión, sino que simplemente sirve para definir su alcance. Por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión respecto a la procedencia.

En el asunto Canon (apartados 29-30), el Tribunal precisó el alcance de la confusión sobre la procedencia cuando sostuvo que:

«[...]constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden **de la misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente** [...] la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (énfasis añadido)».

Como se ha visto anteriormente, el riesgo de confusión se refiere a la confusión en cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas económicamente. Lo relevante es que el público crea que el **control** de los productos o servicios considerados se encuentra en manos de una única empresa. El Tribunal no ha ofrecido una interpretación sobre **empresas vinculadas económicamente** dentro del contexto del riesgo de confusión, pero sí respecto a la libre circulación de productos o servicios. En el asunto Ideal Standard el Tribunal sostuvo que:

«[...]Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo».

«[...]En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciatario. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatario incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciatario a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro desde el cual se dirige la fabricación».

⁴⁹ El concepto surgió de la jurisprudencia del Benelux y se aplica, entre otros, a marcas no renombradas.

(22/06/1994, [C-9/93](#), Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Por consiguiente, los vínculos económicos se presumirán siempre que el consumidor asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia, comercialización o distribución, así como en cualquier otra situación en la que el consumidor asuma que el uso de una marca es únicamente posible mediante acuerdo con el titular de la misma.

Por tanto, el riesgo de confusión incluye situaciones:

1. en las que el consumidor confunde directamente las propias marcas; o
2. en las que establece una conexión entre los signos en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

Por tanto, cuando una marca posterior meramente recuerde a una anterior, sin que haya asunción, por parte del consumidor, de que tienen la misma procedencia comercial, este vínculo no constituye un riesgo de confusión a pesar de la existencia de una similitud entre los signos ⁽⁵⁰⁾.

3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo de la marca anterior

El Tribunal ha dado gran relevancia al carácter distintivo de la marca anterior para determinar el riesgo de confusión puesto que:

- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, UE:C:1997:528, § 24).
- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, UE:C:1998:442, § 18).
- Por el contrario, el ámbito de protección de las marcas con un bajo carácter distintivo será más reducido.

Una consecuencia de estas conclusiones es que el elevado carácter distintivo de la marca anterior puede llegar a ser un factor decisivo para establecer el riesgo de confusión cuando el grado de similitud entre los signos y/o los productos o servicios es bajo (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea bajo este puede ser un factor decisivo contra el riesgo de confusión.

⁵⁰ A pesar de que tal situación podría dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior a tenor del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho

El concepto de riesgo de confusión es un concepto jurídico y no una mera evaluación objetiva de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo. Por lo tanto, la apreciación del riesgo de confusión depende **tanto de** cuestiones de hecho **como de** derecho.

3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos

La determinación de los factores correspondientes a fin de establecer el riesgo de confusión, y si existen, es una cuestión de derecho, es decir, estos factores son establecidos por la legislación pertinente, a saber, el RMUE y la jurisprudencia.

Por ejemplo, el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) establece que la identidad o similitud de los productos o servicios es una condición para el riesgo de confusión. La identificación de los factores pertinentes para evaluar si esta condición se cumple también es una cuestión de derecho.

El Tribunal ha identificado los factores siguientes para determinar si los productos o servicios son similares:

- su naturaleza;
- su destino;
- su utilización;
- si tienen o no carácter complementario;
- si tienen o no carácter competidor o son intercambiables;
- sus canales de distribución o puntos de venta;
- su público destinatario;
- su origen habitual.

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442).

Todos estos factores son conceptos jurídicos y determinar los criterios para evaluarlos es también una **cuestión de derecho**. No obstante, es una **cuestión de hecho** si los criterios jurídicos para determinar, por ejemplo, la «naturaleza» se cumplen, y en qué medida, en un caso determinado.

A modo de ejemplo, la *manteca para cocinar* no tiene la misma naturaleza que los *aceites y grasas lubricantes a base de petróleo*, si bien ambos contienen una base de grasa. La *manteca para cocinar* se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano, mientras que los *aceites y grasas* se emplean para lubricar máquinas. Considerar la «naturaleza» como un factor pertinente para el estudio de la similitud de los productos o servicios es una cuestión de **derecho**. No obstante, es una cuestión de **hecho** decir que la manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano y que los aceites y grasas se emplean para lubricar máquinas.

Del mismo modo, en lo que respecta a la comparación de signos, el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) establece que la identidad o similitud de los signos es una condición para el riesgo de confusión. Es una **cuestión de derecho** que una coincidencia conceptual entre signos puede hacerlos similares a los efectos del RMUE, pero es una **cuestión de hecho**, por ejemplo, que la palabra «fghryz» no tiene significado alguno para el público español.

3.4.2 Hecho y derecho – prueba

En los procedimientos de oposición, las partes deben alegar y, de ser necesario, probar los hechos que apoyan sus argumentos. Esto se desprende del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), según el cual, en el procedimiento de oposición, la Oficina debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes y a la compensación solicitada.

Por lo tanto, el oponente deberá indicar los hechos en los que basa la reivindicación de similitud, así como presentar los elementos de prueba sobre los que los sustente. Por ejemplo, si se va a comparar *hierro fundido resistente al uso* con *implantes médicos*, no corresponde a la Oficina dilucidar la cuestión de si el *hierro fundido resistente al uso* se usa efectivamente para *implantes médicos*. El oponente deberá demostrarlo, ya que parece improbable (14/05/2002, [R 684/2000-4](#), Tinox / TINOX).

La admisión por parte del solicitante de conceptos jurídicos es irrelevante. Ello no libera a la Oficina del análisis y decisión sobre estos conceptos. Esto no es contrario al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), que vincula a la Oficina **únicamente** respecto a los hechos, pruebas y alegaciones, pero no al análisis jurídico de los mismos. Por lo tanto, las partes podrán estar de acuerdo respecto a si los hechos han sido probados o no, pero no podrán determinar si tales hechos son suficientes para establecer los conceptos jurídicos correspondientes, tales como la similitud de los productos o servicios, la similitud de los signos y el riesgo de confusión.

El [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) no impide a la Oficina tener en consideración, por iniciativa propia, hechos que ya son notorios o bien conocidos o de los que se pueda tener conocimiento a través de fuentes de acceso general, por ejemplo, que PICASSO sea reconocido por los consumidores de la Unión Europea como un famoso pintor español (22/06/2004, [T-185/02](#), Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25). No obstante, la Oficina no podrá citar, de oficio, nuevos hechos o alegaciones (p. ej., la notoriedad o el grado de reconocimiento de la marca anterior).

Además, aunque determinadas marcas se utilizan a veces en la vida diaria como términos genéricos para los productos y servicios que designan, la Oficina no debe considerarlo nunca como un hecho. En otras palabras, nunca se debe designar (o interpretar) a las marcas como un término genérico o una categoría de productos o servicios. Por ejemplo, el hecho de que en la vida diaria parte del público se refiera a «X» al hablar de *yogures* (siendo «X» una marca registrada para *yogures*) no debería dar lugar a la utilización de «X» como un término genérico para *yogures*.

4 Evaluación de los factores pertinentes para establecer el riesgo de confusión

4.1 El momento oportuno

El momento oportuno para examinar el riesgo de confusión es la fecha en que se dicta la resolución de oposición.

En caso de que el oponente se base en el **carácter distintivo elevado** de una marca anterior, las condiciones para esto deberían haberse cumplido en la fecha de presentación de la solicitud de la MUE (o cualquier fecha de prioridad) y deben seguir cumpliéndose en la fecha en la que se dicte la resolución. En la práctica, la Oficina presume que se cumplen, a no ser que existan indicios en sentido contrario.

Cuando el solicitante de MUE se base en una protección reducida(débil) de la marca anterior, solo será relevante la fecha de la resolución.

4.2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de confusión

El riesgo de confusión se establece mediante los siguientes pasos, teniendo en cuenta factores múltiples:

- La comparación de productos y servicios.
- El público destinatario y el grado de atención.
- La comparación de signos.
- El carácter distintivo de la marca anterior.
- Otros factores.
- La evaluación global del riesgo de confusión.

Cada uno de los factores anteriores y sus particularidades tiene un capítulo dedicado en las Directrices.

Anexo

Principios generales procedentes de la jurisprudencia (no son citas literales).

11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528

- El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 22).
- La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos (apartado 22).
- Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 23).
- El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (apartado 23).
- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 24).
- No puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter particularmente distintivo (apartado 24).
- Sin embargo, cuando la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginativos, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión (apartado 25).
- El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este (apartado 18).
- La mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión (apartado 26).

29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

- Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 29).
- Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 30).
- Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios (apartado 23).
- Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).
- La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (apartado 17).
- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (apartado 18).
- Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (apartado 19).
- El carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (apartado 24).
- Puede existir un riesgo de confusión, incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes (apartado 30).

22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- El nivel de atención del consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (apartado 26).
- No obstante, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (apartado 26).
- Cuando se evalúe la importancia atribuida al grado de similitud visual, fonética y conceptual entre los signos, puede ser apropiado tener en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (apartado 27).
- Es posible que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (apartado 28).
- Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, se debe evaluar de forma global la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (apartado 22).
- Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción del público relevante que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (apartado 23).
- No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca entre el público relevante, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo (apartado 24).

22/06/2000, [C-425/98](#), Marca, EU:C:2000:339

- El renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (apartado 41).
- El [artículo 5, apartado 1, letra b\)](#) de la [Directiva 2008/95/CE](#) no puede interpretarse en el sentido de que
 - si una marca, bien intrínsecamente, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular, y
 - un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión (énfasis añadido) (apartado 42).

06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594

- Puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo impugnado está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de una marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma (apartado 37).

Obsoleto

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

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

Parte C

Oposición

**Sección 2 Doble identidad y
riesgo de confusión**

**Capítulo 2 Comparación de los productos y
servicios**

Índice

1 Introducción.....	942
1.1 Pertinencia.....	942
1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida.....	943
1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación.....	943
1.2.2 Su estructura y metodología.....	944
1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza.....	944
1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios.....	945
1.3 La herramienta Similarity para la comparación de productos y servicios.....	946
1.4 Definición de los productos y servicios (terminología).....	946
1.4.1 Productos.....	947
1.4.2 Servicios.....	947
1.4.3 Productos.....	948
1.5 Determinación de los productos y servicios.....	948
1.5.1 Términos correctos.....	948
1.5.2 Alcance de los productos y servicios objeto de comparación.....	949
1.6 Enfoque objetivo.....	955
1.7 Declaración de los motivos.....	956
2 Identidad.....	956
2.1 Principios generales.....	956
2.2 Términos idénticos o sinónimos.....	957
2.3 Términos incluidos en la indicación general o categoría amplia.....	958
2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada.....	958
2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior.....	959
2.4 Solapamiento.....	961
2.5 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase.....	962
3 Similitud entre los productos y servicios.....	965
3.1 Principios generales.....	965
3.1.1 Factores de similitud.....	965
3.1.2 Definición de los factores pertinentes.....	966
3.2 Los factores específicos de la similitud.....	967
3.2.1 Naturaleza.....	967
3.2.2 Destino.....	970
3.2.3 Utilización.....	970
3.2.4 Carácter complementario.....	971
3.2.5 Carácter competidor.....	978

3.2.6 Canal de distribución.....	978
3.2.7 Público destinatario.....	979
3.2.8 Origen habitual (productor/proveedor).....	980
3.3 Relación entre los distintos factores.....	983
3.3.1 Interrelación entre los factores.....	983
3.3.2 La importancia de cada factor.....	984
3.3.3 Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios.....	984
3.3.4 Grado de similitud.....	985
4 Anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios.....	987
4.1 Partes, componentes y piezas.....	987
4.2 Materias primas y productos semielaborados.....	988
4.3 Accesorios.....	988
4.4 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación.....	989
4.5 Servicios de asesoramiento, consultoría e información.....	990
4.6 Alquiler y leasing.....	991
4.6.1 Alquiler/leasing frente a los servicios relacionados.....	991
4.6.2 Alquiler/leasing frente a los productos.....	992
4.7 Ejemplos de términos poco claros e imprecisos.....	992
5 Anexo II: Industrias específicas.....	994
5.1 Productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.....	994
5.1.1 Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5).....	994
5.1.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos.....	994
5.1.3 Productos farmacéuticos frente a cosméticos.....	995
5.2 Industria del automóvil.....	995
5.3 Industria textil y de la moda.....	996
5.3.1 Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados.....	996
5.3.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25).....	997
5.3.3 Accesorios de moda.....	997
5.4 Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes.....	998
5.4.1 Productos alimenticios.....	998
5.4.2 Ingredientes de los alimentos preparados.....	998
5.4.3 Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33).....	999
5.4.4 Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas.....	1000
5.5 Servicios de apoyo a otras empresas.....	1001
5.6 Servicios de venta al por menor.....	1004

5.6.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto.....	1004
5.6.2 Servicios de venta al por menor de productos frente a productos.....	1005
5.6.3 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos.....	1006
5.6.4 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos.....	1006
5.6.5 Servicios a los que se aplican los mismos principios.....	1006
5.6.6 Servicios a los que no se aplican los mismos principios.....	1007
5.7 Transporte, embalaje y almacenamiento.....	1007
5.8 Tecnología de la información.....	1008
5.8.1 <i>Software</i> frente a aparatos/servicios que usan <i>software</i>	1008
5.8.2 <i>Software</i> específico frente a <i>software</i> específico.....	1008
5.8.3 Equipos de comunicaciones, ordenadores y <i>software</i> (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38).....	1008

1 Introducción

1.1 Pertinencia

La comparación de los productos y servicios tiene una importancia primordial para la apreciación de la identidad con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y del riesgo de confusión con arreglo a la [letra b\) del apartado 1 de dicho artículo](#). Uno de los principales requisitos del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es la identidad de los productos y servicios, mientras que el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), del RMUE exige la identidad o la similitud de los productos y servicios. Por consiguiente, si se considera que todos los productos y servicios son diferentes, no se cumple uno de los requisitos establecidos en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), por lo que la oposición deberá desestimarse, sin abordar el resto de los apartados de la resolución ⁽⁵¹⁾.

Los criterios para apreciar la identidad o la similitud también pueden desempeñar un papel cuando se ha exigido la prueba del uso y deben valorarse las pruebas para determinar si el oponente ha probado un uso como el registrado para los productos y servicios. En concreto, es importante determinar si los productos y servicios para los que se ha utilizado la marca pertenecen a la categoría de productos y servicios para los que se ha registrado la misma. Esto se debe a que, de conformidad con el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#), la prueba del uso para un producto o servicio que solo es similar al producto o servicio para el que se ha registrado la marca no demuestra el uso del producto o servicio en sí para el que se ha registrado la misma (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#)).

De igual modo, la prueba del uso de los productos y servicios también podría resultar pertinente al examinar una reivindicación de carácter distintivo elevado. En dichos casos, con frecuencia es necesario examinar si el carácter distintivo elevado abarca los productos y servicios para los que la marca anterior goza de protección y si son relevantes para el caso específico, es decir, si han sido considerados idénticos o similares a los productos y servicios de la marca de la Unión Europea impugnada (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

Asimismo, el resultado de la comparación de los productos y servicios desempeña un papel importante a la hora de definir la parte del público para la que se analiza el riesgo de confusión, dado que el público destinatario es aquel al que se dirigen los productos y servicios que se consideran idénticos o similares (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

⁵¹ De igual modo, la comparación de los productos y servicios es pertinente en el procedimiento de nulidad dado que, de conformidad con el [artículo 60, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), una marca de la Unión Europea se declarará nula cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

La comparación de los productos y servicios también puede ser pertinente con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), que exige la identidad o estrecha relación o equivalencia desde el punto de vista comercial de los productos y servicios [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#)], y con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislación nacional con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), ya que la identidad o la similitud de los productos y servicios suele ser un requisito por el que se prohíbe el uso de una marca posterior [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\)](#)]. Además, de conformidad con el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el grado de similitud o de diferenciación entre los productos y servicios es un factor que debe tenerse en cuenta al determinar si el consumidor establecerá o no un vínculo entre las marcas. Por ejemplo, los productos y servicios pueden ser tan claramente diferentes que sea muy improbable que el uso de la marca posterior en los productos y servicios en cuestión recuerde al público destinatario la marca anterior [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#)].

1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida

El [artículo 33, apartado 1, del RMUE](#) exige que los productos y servicios que se vayan a comparar se clasifiquen con arreglo a la Clasificación de Niza. En la actualidad, la Clasificación de Niza consta de 34 clases (1-34) para la categorización de productos y de 11 clases (35-45) para la categorización de servicios.

1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación

La Clasificación de Niza se estableció con el propósito de armonizar las prácticas de clasificación nacionales. La primera edición entró en vigor en 1961 y, aunque se han llevado a cabo varias revisiones, en ocasiones se ven superadas por los rápidos cambios en el desarrollo de los productos en el mercado. Asimismo, los textos de los títulos en ocasiones son poco claros e inexactos.

La Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios.

Con arreglo al [artículo 33, apartado 7, del RMUE](#), el hecho de que los productos y servicios aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de similitud.

Ejemplos

- Los *animales vivos* son distintos a las *flores* (clase 31).
- La *publicidad* es distinta a los *trabajos de oficina* (clase 35).

El hecho de que dos servicios o productos específicos estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase no determina, *per se*, que sean

similares o idénticos: los *coches* y las *bicicletas* – aunque ambos estén comprendidos en la expresión *vehículos* de la clase 12 – se consideran distintos.

Asimismo, los productos o servicios clasificados en clases distintas no se consideran necesariamente distintos (16/12/2008, [T-259/06](#), Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Ejemplos

- Los *extractos de carne* (clase 29) son similares a las *especias* (clase 30).
- La *organización de viajes* (clase 39) es similar al *hospedaje temporal* (clase 43).

1.2.2 Su estructura y metodología

La clasificación puede servir como instrumento para identificar las características comunes de determinados productos y servicios.

Muchas de las clases de la Clasificación de Niza están estructuradas con arreglo a factores como la función, composición o finalidad de uso que pueden ser pertinentes en la comparación de los productos y servicios. Por ejemplo:

- La clase 1 comprende productos químicos basados principalmente en sus propiedades químicas (naturaleza), en lugar de en su aplicación específica. En cambio, la clase 3 abarca todos aquellos elementos que sean preparaciones para limpiar, para la higiene o de belleza. Aunque por su naturaleza también puedan clasificarse como productos químicos, es su finalidad específica la que permite la distinción y, por tanto, una clasificación diferente.
- Igualmente, por su naturaleza la mayoría de los artículos de cuero se clasifican en la clase 18, mientras que la ropa de cuero se incluye en la clase 25, ya que tiene una finalidad muy específica, en concreto, vestir a las personas y protegerlas frente a los elementos.

1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza

La estructura de los títulos de clase no es uniforme y no sigue una misma lógica. Algunas clases solo están compuestas por una indicación general, cuya definición ya comprende a casi todos los productos y servicios incluidos en esta clase (clase 15 *Instrumentos musicales*; clase 38 *Telecomunicaciones*). Otras incluyen muchas indicaciones generales, que o bien son muy amplias, o bien muy específicas. Por ejemplo, el título de la clase 9 incluye más de 30 términos que van desde *aparatos e instrumentos científicos* a *extintores*.

De manera excepcional, existen títulos de clase que incluyen indicaciones generales que incluyen otra indicación general y, por lo tanto, son idénticos.

Ejemplo: el *material para emplastos* de la clase 5 incluye los *emplastos* de la clase 5.

Otras indicaciones específicas en un título de clase solo se mencionan para aclarar que no pertenecen a otra clase.

Ejemplo: los *adhesivos para uso industrial* están incluidos en los *productos químicos para uso industrial* de la clase 1. Se mencionan principalmente para distinguirlos de los adhesivos clasificados en la clase 16 que se utilizan para la papelería o el hogar.

Para concluir, la Clasificación de Niza da indicaciones que pueden utilizarse en la apreciación de la identidad o similitud de los productos y servicios. Sin embargo, su estructura y contenido no son coherentes. Por lo tanto, cada título o término específico debe analizarse de acuerdo con la clase específica en la que está incluido. Tal como se ha indicado anteriormente, la Clasificación de Niza sirve, principalmente, para clasificar en categorías los productos y servicios a efectos administrativos y no resulta decisiva para su comparación.

Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que, aunque la Clasificación de Niza se adoptó con fines exclusivamente administrativos, las notas explicativas sobre las diferentes clases de dicha clasificación son pertinentes para determinar la naturaleza y el destino de los productos y servicios en cuestión. En particular, cuando la descripción de los productos o servicios para los que se ha registrado una marca es tan general que puede abarcar productos o servicios muy diferentes, es posible tener en cuenta, a efectos de interpretación o como indicación precisa de la designación de los productos o servicios, las clases de la clasificación que ha elegido el solicitante de la marca (06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

No obstante, cuando la especificación para la que se ha registrado una marca ya designa claramente productos o servicios específicos, dicha redacción debe tenerse en cuenta y es decisiva a la hora de determinar el alcance de la protección. Esto es así incluso si la especificación designa productos o servicios que pertenecerían correctamente a una clase que es diferente de la clase en la que fueron registrados (véase, en este sentido, 06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).

Por ejemplo, si el término general *té* se ha registrado en la clase 5, debe tenerse en cuenta el número de clase elegido para determinar el ámbito exacto de su protección (el *té* de esta clase solo puede considerarse *té para fines medicinales*, ya que el *té* ordinario pertenece a la clase 30). Sin embargo, si el término específico *té medicinal* se ha registrado en la clase 30, el ámbito de protección de dicho término seguirá siendo precisamente el de su significado habitual, a saber, *té para fines medicinales*, aunque dichos productos pertenezcan correctamente a la clase 5.

1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios

Por lo general, en cada revisión de la Clasificación de Niza se producen cambios en la clasificación de los productos y servicios (en especial, la transferencia de productos y servicios entre las diversas clases) o en el texto de los títulos. En dichos casos, la lista de los productos y servicios, tanto de la marca anterior como de la impugnada, debe interpretarse con arreglo a la edición de la Clasificación de Niza que esté vigente en el momento de su presentación.

Ejemplo

- Los servicios jurídicos se transfirieron de la clase 42 a la clase 45 en la 8.^a edición de la Clasificación de Niza, aunque la naturaleza de dichos servicios no se haya visto modificada.
- Las máquinas expendedoras se transfirieron de la clase 9 a la clase 7 en la 10.^a edición de la Clasificación de Niza, dado que las máquinas expendedoras son básicamente máquinas eléctricas y, en consecuencia, es adecuado incluirlas en la clase 7 con otro tipo de maquinaria. No obstante, dado que la naturaleza de los productos no ha cambiado, las máquinas expendedoras incluidas en otras clases por el hecho de poseer una fecha de presentación diferente se considerarán idénticas.

1.3 La herramienta Similarity para la comparación de productos y servicios

La [herramienta Similarity](#) para la comparación de productos y servicios es una herramienta de búsqueda de ayuda y apoyo a los examinadores y usuarios de la EUIPO para la apreciación de la similitud de los productos y servicios. La herramienta Similarity sirve para armonizar la práctica de la apreciación de la similitud de los productos y servicios y para garantizar la coherencia de las resoluciones. Los examinadores la deben respetar.

La herramienta Similarity está basada en la comparación de determinados pares específicos de productos y servicios. Un «par» compara dos «términos». Un «término» está compuesto por un número de clase de la Clasificación de Niza (1-45) y un elemento de texto, es decir, un producto o servicio específico (incluidas las categorías generales de productos y servicios, como «prendas de vestir» o «educación»). Existen cinco posibles resultados de la búsqueda: identidad, grado de similitud elevado, similitud, grado de similitud bajo y diferenciación. Para cada grado de similitud, la herramienta indica los criterios que condujeron a cada resultado.

La herramienta Similarity se actualiza constantemente y, si es necesario, se revisa para crear una fuente de referencia completa y fiable.

Dado que la herramienta ofrece respuestas a comparaciones específicas, las Directrices se concentran en la definición de los principios generales y su aplicación en la práctica.

1.4 Definición de los productos y servicios (terminología)

El RMUE no define los productos y servicios. Aunque la Clasificación de Niza ofrece algunas explicaciones generales en este sentido en sus observaciones introductorias, no establece claramente ningún criterio para distinguir entre productos y servicios.

1.4.1 Productos

En principio, la palabra «producto» se refiere a cualquier clase de artículo susceptible de comercialización. Los productos incluyen las materias primas (*materias plásticas en estado bruto* de la clase 1), los productos semielaborados (*materias plásticas semielaboradas para su uso en la fabricación* de la clase 17) y los productos acabados (*recipientes de plástico para uso doméstico* de la clase 21). Se incluyen los productos naturales y manufacturados, como los *productos agrícolas* de la clase 31 y las *máquinas y las máquinas herramientas* de la clase 7.

Sin embargo, en ocasiones no queda claro si los productos solo comprenden productos físicos tangibles, a diferencia de los servicios, que son intangibles. La definición y, por tanto, el ámbito de protección son especialmente relevantes en cuanto a «productos» tales como la «electricidad», que es intangible. Esta cuestión ya queda resuelta durante el examen relativo a la clasificación y normalmente no planteará ningún problema respecto de la comparación de los productos y servicios.

1.4.2 Servicios

Un servicio es cualquier actividad o prestación que una parte puede ofrecer a otra, que tiene naturaleza intangible y que no da como resultado la transferencia de la propiedad de ningún objeto físico. Al contrario que en el caso de los productos, un servicio **siempre** es intangible.

Un aspecto importante es que los servicios incluyen las actividades económicas proporcionadas a **terceros**.

- Anunciar los propios productos no es un servicio, pero gestionar una agencia publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es. Del mismo modo, el *escaparatismo* solo se considera un servicio cuando se realiza para terceros, no cuando se realiza en una tienda propia.
- Vender, almacenar o distribuir los propios productos no es un servicio. El término *servicios de venta al por menor* se refiere a los servicios que prestan apoyo a la venta real de productos (por ejemplo, ofrecer al cliente la oportunidad de ver, comparar o probar los productos). Para obtener información más detallada, véase el anexo II, [punto 5.6, Servicios de venta al por menor](#).

Una indicación para que una actividad se considere un servicio de acuerdo con la legislación de marcas es su valor económico independiente, es decir, que se ofrezca a cambio de alguna forma de compensación (económica). En caso contrario, podría ser una simple actividad auxiliar ofrecida junto con o después de la compra de un producto específico.

Ejemplo

- La entrega, incluido el transporte de muebles que se hayan comprado con anterioridad (ya sea en la tienda física o en línea), no constituye un servicio independiente contemplado en los *servicios de transporte* de la clase 39.

Sin embargo, la intención de obtener beneficios no es necesariamente un criterio para definir si una actividad puede calificarse como «servicio» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Es más una cuestión de si el servicio tiene un público destinatario y un ámbito de mercado independientes en lugar de la manera o la forma en que se realiza la compensación.

1.4.3 Productos

En el lenguaje general, la palabra «productos» se utiliza para designar tanto los productos como los servicios, por ejemplo, «productos financieros» en lugar de «servicios financieros». El hecho de que, en el lenguaje general, se utilice la palabra «producto» para describir ciertos términos no es relevante a la hora de clasificarlos como productos y servicios.

1.5 Determinación de los productos y servicios

1.5.1 Términos correctos

Como cuestión preliminar, procede identificar el texto correcto de la lista de productos y servicios en cuestión.

1.5.1.1 Marcas de la Unión Europea (MUE)

Las solicitudes de MUE han de publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea ([artículo 147, apartado 1, del RMUE](#)). Asimismo, todas las inscripciones en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el Registro) han de efectuarse en todas esas lenguas ([artículo 147, apartado 2, del RMUE](#)). Tanto las solicitudes como las inscripciones en el Registro se publican en el Boletín de MUE ([artículo 116, apartado 1, letra a\)](#) y [artículo 116, apartado 2, del RMUE](#)).

Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre:

- la traducción del texto de la lista de productos y servicios de una MUE (solicitud o registro) publicada en el Boletín de MUE, y
- el texto original tal como fue presentado.

De existir tal discrepancia,

- si la primera lengua es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dará fe el texto de la primera lengua.
- si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dará fe el texto de la segunda lengua indicada por el solicitante ([artículo 147, apartado 3, del RMUE](#)).

Esto se aplica indistintamente, tanto si la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada.

Cuando se detecte una traducción incorrecta de la lista de productos y servicios en una solicitud de MUE que impida a la Oficina realizar la comparación de sus productos y servicios, la lista será enviada a traducir de nuevo o, en casos inequívocos, cambiada directamente en el Registro. A la hora de decidir, la Oficina tendrá en consideración la traducción correcta. Cuando se detecte una traducción incorrecta en una MUE registrada, la Oficina explicará qué versión lingüística de los productos y servicios es la versión definitiva a efectos de la comparación. Véanse asimismo en este sentido las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 7.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones.](#)

1.5.1.2 Marcas nacionales anteriores y registros internacionales anteriores

La lista de productos y servicios de las marcas anteriores en los que está basada la oposición debe presentarse en la lengua del procedimiento de la oposición ([artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#)). La Oficina no exige una traducción certificada y acepta traducciones simples que hayan sido redactadas por el oponente o su representante. Normalmente, la Oficina no ejerce la opción que tiene disponible en virtud del [artículo 26 del REMUE](#) para exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina en principio no lo pondrá en duda. No obstante, la otra parte podrá cuestionar la corrección de la traducción durante la parte contradictoria del procedimiento. (Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición.](#))

Por lo que respecta a los registros internacionales, la lengua en la que se haya realizado el registro internacional (francés, inglés o español) es definitiva. No obstante, cuando la lengua del procedimiento de oposición no sea la misma que la utilizada en el registro internacional, debe facilitarse una traducción, al igual que para las marcas nacionales anteriores.

Cuando se detecte una traducción claramente incorrecta en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca nacional o internacional anterior que impida a la Oficina llevar a cabo una comparación de los productos y servicios, se podrá solicitar a la parte oponente, en virtud del [artículo 26 del REMUE](#), que presente un certificado de un traductor oficial o jurado de que la traducción se corresponde con el original o, en casos inequívocos, para poder tomar una decisión, la Oficina podrá reemplazar una traducción claramente incorrecta de determinado término, por una traducción correcta, añadiendo una explicación a tal efecto. Por ejemplo, si el término «bars» en la clase 43 está traducido por «barras de cereales», se trata claramente de una traducción incorrecta, porque dicho término no podría nunca estar incluido en la clase 43.

1.5.2 Alcance de los productos y servicios objeto de comparación

La comparación de los productos y servicios debe basarse en el texto que figura en las listas de productos y servicios respectivas. Cualquier tipo de uso real o previsto no contemplado en la lista de productos y servicios es irrelevante para la comparación,

dado que esta comparación forma parte de la apreciación del riesgo de confusión en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición y contra los que se presenta; no se trata de la apreciación de una confusión o vulneración concretas (16/06/2010, [T-487/08](#), Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

No obstante, cuando se solicite válidamente la prueba del uso de la marca anterior y la prueba presentada solo sea suficiente para parte de los productos y servicios de la lista, la marca anterior solo se considerará registrada para esos productos y servicios ([artículo 47, apartado 2, del RMUE](#)) y, por lo tanto, el examen se limitará a tales productos y servicios (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#)).

Además, en el caso de la marca anterior, solo son pertinentes los productos y servicios en los que se basa válidamente la oposición. En consecuencia, no se tomarán en consideración los productos o servicios que:

- no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad,
- no hayan sido debidamente acreditados (p. ej., solo se ha presentado una traducción parcial de la lista de productos y servicios), o
- sobre los que (ya) no se base la oposición.

Del mismo modo, solo se tendrán en cuenta aquellos productos y servicios de la solicitud impugnada contra los que se dirige la oposición. Por lo tanto, las limitaciones efectuadas en el curso del procedimiento, bien de la lista de productos y servicios de la solicitud, bien de los productos y servicios en los que se basa la oposición, o de ambos, reducirán los productos y servicios que se deberán comparar.

Por lo demás, puede ser necesario un análisis del texto de la lista de productos y servicios para determinar el alcance de protección de dichos productos y servicios. Lo anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean expresiones como **en particular**, **a saber**, u otro equivalente con la finalidad de demostrar la relación de un producto individual con una categoría más amplia.

La expresión **en particular** (o **por ejemplo, tales como, incluido** u otra equivalente) indica que los productos y servicios específicos no son más que ejemplos de artículos incluidos en esa categoría, y que la protección no se circunscribe solo a ellos. Dicho de otro modo, introduce una lista de ejemplos no exhaustiva (sobre el uso de **en particular**, véase la referencia en 09/04/2003, [T-224/01](#), Nu-Tride, EU:T:2003:107).

En cambio, la expresión **a saber** (o **exclusivamente** u otro equivalente) es excluyente y restringe el alcance del/de la registro/solicitud solo a los productos/servicios enumerados específicamente.

Por ejemplo, en el caso de los *productos químicos para uso industrial*, **a saber bases para plásticos** solo las *bases para plásticos* tienen que compararse con los productos de la otra marca.

Por el contrario, en el caso de los *productos químicos para uso industrial*, **en particular bases para plásticos**, solo es necesario comparar la categoría amplia de *productos químicos utilizados en la industria* con los productos de la otra marca.

El uso de comas en la lista de productos y servicios sirve para separar los elementos de una categoría igual o similar. El uso de punto y coma significa una separación entre los términos. La separación de términos a través de una puntuación diferente puede implicar cambios en su significado y puede llevar a realizar una evaluación distinta al comparar los productos y servicios. Si quiere obtener más información sobre la puntuación en las listas de productos y servicios, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#).

Por ejemplo, en *programas informáticos para uso en máquinas industriales; extintores* de la clase 9, la introducción de un punto y coma significa que el término *extintores* debe considerarse como una categoría de productos independiente, con independencia de si la intención fue proteger los programas informáticos que se utilizarán en el ámbito de las máquinas industriales y los extintores.

1.5.2.1 Significado de los términos de la lista de productos y servicios

Una vez identificada la terminología de los productos y servicios a considerar, procede determinar su significado.

En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de productos o servicios de las marcas, en las que con frecuencia normalmente se aporta una descripción más o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, el texto *cinturones (que sean prendas de vestir)* excluye, por definición, los cinturones de seguridad e industriales.

En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista de productos y servicios, el alcance de la protección de dichos términos habrá de determinarse de acuerdo con su significado natural y habitual e interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y también desde una perspectiva comercial. Por lo tanto, los *cinturones* en la clase 25 son, debido a su clasificación, *prendas de vestir*.

El término *prendas de vestir*, por ejemplo, hace referencia a «ropa de manera colectiva» (traducción de la definición del *Oxford Dictionaries*, edición en línea). Por lo tanto, se refiere a los artículos que se llevan para cubrir el cuerpo, como camisas, vestidos y pantalones. Aunque la definición de ropa que figura en los diccionarios estándar no excluye explícitamente el *calzado*, este último aparece en la Clasificación de Niza como un elemento separado en la misma clase (clase 25). Esto lleva a la conclusión de que *prendas de vestir* y *calzado* no son idénticos, sino similares (13/07/2004, [T-115/02](#), «a» in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un título de clase nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la estructura de los títulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales incluidas en los títulos de clase pueden comprender a otras.

Ejemplo

- *Carne* y *carne de ave* (clase 29) son idénticas.

1.5.2.2 Términos poco claros e imprecisos

También se precisa un análisis de la redacción de la lista de productos y servicios cuando la terminología utilizada **no sea lo suficientemente clara y precisa** para que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el ámbito de protección de la marca únicamente sobre esa base. Este es el caso cuando la redacción o el término utilizado es demasiado general y abarca productos y servicios demasiado variables para ser compatibles con la función de la marca como indicación de origen (19/06/2012, [C-307/10](#), IP Translator, EU:C:2012:361, § 54). Esto significa que no es posible inferir, con un grado razonable de certeza, qué bienes y servicios específicos realmente se abarcan, ya que la redacción o el término general no revelan suficientemente, por sí mismos, la naturaleza y las características comerciales de los productos y servicios comprendidos, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual.

En tales casos, la Oficina comprobará primero si los productos y servicios se consideran poco claros o imprecisos debido a una traducción incorrecta de la lista original. En caso afirmativo, la Oficina adoptará diferentes medidas en función de si el término poco claro o impreciso está contenido en la especificación de la MUE [tanto si la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada] o en la marca nacional o internacional sobre la que está basada la oposición. Se aplican las disposiciones contenidas en los puntos [1.5.1.1](#) y [1.5.1.2](#)

Si la ausencia de claridad y precisión no es el resultado de una traducción incorrecta sino que el término es poco claro o impreciso en sí mismo y no revela suficientemente la naturaleza y las características comerciales de los productos y servicios que se cubrirán, y si no existe una limitación (o renuncia parcial) que permita a la Oficina determinar claramente el alcance exacto de la protección, deberán adoptarse diferentes medidas, dependiendo de si el término poco claro o impreciso está incluido en la marca anterior o en la marca impugnada (véanse los puntos [1.5.2.2.1](#) y [1.5.2.2.2](#), respectivamente).

Las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza y otros ejemplos de términos y expresiones que carecen de claridad y precisión pueden encontrarse en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#). han sido identificadas por la Oficina Junto con las oficinas nacionales de la Unión Europea, la Oficina ha identificado las indicaciones generales que se considera que carecen de la claridad y precisión necesarias [véase la [Comunicación conjunta relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificación y a las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza \(PC 1\)](#)]. Además, el requisito de claridad y precisión de la lista de productos y servicios se ha aclarado en la jurisprudencia que interpreta la Directiva de armonización (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; [C-307/10](#), IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Por consiguiente, incluso si la marca anterior es un registro nacional (o bien internacional o del Benelux), es competencia de la Oficina interpretar el alcance de la protección en los procedimientos de motivos relativos ante

la Oficina. Así pues, cuando la Oficina llegue a la conclusión de que un término concreto contemplado por una marca nacional anterior no cumple el requisito de claridad y precisión, aplicará las consecuencias necesarias correspondientes, como se establece en el punto [1.5.2.2.1](#).

En cualquier caso, a los titulares de marcas (y solicitantes) les interesa aclarar los términos poco claros o imprecisos y, por tanto, determinar con precisión el alcance de la protección; pueden hacerlo mediante una restricción explícita o una renuncia parcial. Véanse también las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, puntos 5.3.1 – 5.3.3](#).

1.5.2.2.1 *Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca anterior*

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior no pueden excluirse desde el principio en la comparación de productos y servicios simplemente invocando una ausencia de claridad y precisión (04/03/2020, [C-155/18 P](#) – [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Sin embargo, estos términos solo pueden ser tomados en cuenta en su sentido más natural y literal. Los términos poco claros o imprecisos no pueden interpretarse como una reivindicación de productos y servicios que no puedan quedar cubiertos por este significado, sin mayor especificación. En consecuencia, a menos que se utilice el mismo término (o un sinónimo) poco claro e impreciso en la especificación de ambas marcas (véase el [punto 2.1](#)), la ausencia de claridad y precisión de la redacción no es una base suficiente, en sí misma, para defender la identidad o la similitud cuando la Oficina no pueda determinar de forma clara el ámbito exacto de protección de los términos poco claros o imprecisos. Tampoco puede interpretarse un término poco claro o impreciso en relación o por referencia con otros productos y servicios de la misma clase o de clases diferentes.

En consecuencia, si bien los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior se compararán con los productos y servicios impugnados, teniendo en cuenta los factores de similitud (como se especifica en detalle en los puntos [3.1](#) a [3.3](#)), no se podrá determinar similitud alguna cuando no pueda entenderse que el significado natural y literal de un término poco claro o impreciso lleve a una coincidencia con los productos y servicios impugnados en lo que respecta a los factores de similitud pertinentes.

Por ejemplo, si bien el término *máquinas*, poco claro e impreciso, puede entenderse en su significado natural como «equipo que utiliza electricidad o un motor para realizar un determinado tipo de trabajo» (traducción de *Collins English Dictionary*), este significado abstracto no revela suficientemente su naturaleza comercial específica, es decir, qué máquinas o tipos de máquinas se pretende cubrir. Las máquinas pueden tener diferentes características o finalidades, pueden requerir niveles muy diferentes de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidas y/o utilizadas, pueden dirigirse a diferentes consumidores y ser comercializadas a través de diferentes canales de venta y, por lo tanto, se relacionan con diferentes sectores del mercado.

En consecuencia, al comparar el término *máquinas*, poco claro e impreciso, con, por ejemplo, *máquinas de combustión dual para su uso en la agricultura*, la ausencia de claridad y precisión del primer término no puede utilizarse, por sí solo, para defender la identidad o la similitud; tampoco puede interpretarse que el término se refiera a las máquinas de «combustión dual» o a las máquinas «para su uso en la agricultura» cuando esas cualidades o métodos de uso no han sido expresamente identificados en la lista y no puedan entenderse a partir de su significado natural y literal. De ello se desprende que, si bien los términos pueden ser comparados y ser considerados de la misma naturaleza abstracta en la medida en que son máquinas, no puede considerarse, sobre la base de la información y los hechos insuficientes que la lista imprecisa de la marca anterior proporciona, que tienen la misma finalidad o utilización, o que tienen carácter complementario o competidor. No puede considerarse, asimismo, que se dirijan al mismo público destinatario, que compartan los mismos canales de distribución o que sean producidos habitualmente por las mismas empresas. Por consiguiente, a menos que se especifique más claramente el término *máquinas*, que es poco preciso, los productos no pueden considerarse ni idénticos ni similares.

Sin embargo, si un término poco claro o impreciso va seguido de otro término que identifique expresamente los productos y servicios a modo de ejemplo (por ejemplo, *máquinas, en particular máquinas agrícolas o servicios de reparación, en particular reparación de vehículos*), también podrá hacerse una comparación entre ese término específico (*máquinas agrícolas o reparación de vehículos*) y los productos y servicios de la marca impugnada (25/06/2020, [T-114/19](#), B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53). Ello podría dar lugar a la coincidencia en los factores de similitud pertinentes entre ese término específico y los productos y servicios impugnados.

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior también pueden aclararse mediante una renuncia parcial por parte del titular de la marca, lo que facilitaría la comparación con los productos y servicios de la marca impugnada, y podría dar lugar a que se determinara una identidad o similitud entre los productos y servicios objeto de comparación, basándose en los criterios pertinentes específicos citados en los puntos [3.1](#) a [3.3](#). Si la marca anterior es un registro de marca de la Unión Europea, la renuncia (parcial) se rige por las normas establecidas en el [artículo 57 del RMUE](#). En el caso de las marcas nacionales, deberá presentarse una renuncia parcial ante la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar si puede ser aceptada.

Asimismo, si una marca anterior que contiene un término poco claro o impreciso está sujeta a la prueba del uso, y esta última se solicita de conformidad con el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#), las pruebas presentadas que demuestren el uso efectivo de la marca en relación con productos o servicios específicos también pueden aclarar el alcance de los productos/servicios cubiertos por un término poco claro e impreciso (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 70). En tales circunstancias, se hará una comparación sobre la base del alcance especificado de los productos y servicios cuyo uso efectivo haya quedado demostrado. Véanse, asimismo, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 6.3.4.1.](#)

1.5.2.2.2 Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca impugnada

Tal como se establece en el [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#), el solicitante de una marca de la Unión Europea deberá identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con suficiente claridad y precisión. De conformidad con el [artículo 193, apartado 1, del RMUE](#), esto se aplica igualmente a los titulares de registros internacionales que designen a la Unión Europea.

Por lo tanto, a menos que se utilice el mismo término (o un sinónimo) poco claro e impreciso en la lista de ambas marcas (véase el [punto 2.1](#)), la Oficina, cuando la marca impugnada contenga un término poco claro o impreciso, reabrirá el examen de la clasificación de la marca con arreglo al [artículo 33 del RMUE](#) (o, cuando proceda, con arreglo al [artículo 193 del RMUE](#) y cuando sea posible) y suspenderá el procedimiento de oposición en consecuencia (27/02/2014, [T-229/12](#), *Vogue*, EU:T:2014:95, § 55). Véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, punto 5.5](#).

El solicitante puede, en cualquier momento, aclarar un término poco claro o impreciso restringiendo la lista de productos y servicios contenida en la solicitud, siempre que la lista resultante sea suficientemente clara y precisa y no amplíe el alcance de la protección ([artículo 49 del RMUE](#)). El titular de un registro internacional que designe a la Unión Europea también podrá restringir la lista de productos y servicios de conformidad con el artículo 9 *bis*, inciso iii), del Protocolo de Madrid; la lista restringida se examinará entonces de la misma manera que la de una solicitud de MUE. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.2](#) y [las Directrices, Parte M, Marcas internacionales, punto 3.8](#).

1.6 Enfoque objetivo

La comparación de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse **sin** tener en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto o el carácter distintivo de la marca anterior. Los examinadores tendrán en cuenta todos los factores pertinentes solo en la apreciación global de una resolución.

La clasificación de los productos y servicios no resulta concluyente, ya que productos y servicios similares pueden clasificarse en distintas clases, mientras que productos y servicios distintos pueden estar comprendidos en la misma clase.

La identidad o la similitud entre los productos y servicios deberá determinarse sobre una base objetiva.

Es preciso basar las conclusiones en las realidades del mercado, es decir, en las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. Estas costumbres —en particular, las prácticas comerciales— son dinámicas y están en continuo cambio. Por ejemplo, hoy en día los teléfonos móviles combinan muchas funciones, tanto siendo una herramienta de comunicación como un dispositivo fotográfico.

El grado de similitud entre los productos y servicios es una cuestión legal que la Oficina debe examinar *de oficio*, aunque las partes no lo mencionen (16/01/2007, [T-53/05](#), Calvo, EU:T:2007:7, § 59). No obstante, el examen *de oficio* de la Oficina se limitará a hechos notorios, es decir, «hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles», lo cual excluye hechos de carácter extremadamente técnico (03/07/2013, [T-106/12](#), Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En consecuencia, no debe especularse o no debería investigarse ampliamente *de oficio* lo que no se derive de las pruebas o los argumentos presentados por las partes o lo que no se conozca comúnmente (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Esto se desprende del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), según el cual, en los procedimientos de oposición, la Oficina debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes y a la compensación solicitada. Véanse, asimismo, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales](#).

1.7 Declaración de los motivos

Se le exige al examinador que motive el resultado de la comparación (identidad, similitud o diferenciación) para cada uno de los productos y servicios especificados en la solicitud del registro. Sin embargo, el examinador podrá usar una justificación de carácter general para grupos de productos o servicios afectados, siempre que estos productos o servicios presenten características análogas (véase, por analogía, 18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38; 12/04/2011, [T-28/10](#), Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, [C-597/12](#), Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identidad

2.1 Principios generales

La identidad se define, por lo general, como «la calidad o condición de ser iguales en cuanto a la sustancia, la composición, la naturaleza, las propiedades o, en particular, las cualidades consideradas» (traducción de la definición del *Oxford Dictionaries*, edición en línea).

La identidad no solo existe si los productos y servicios coinciden completamente (se utilizan los mismos términos o sinónimos), sino también cuando, y en la medida en que, los productos y servicios de la marca impugnada entran dentro de la categoría más amplia de la marca anterior o, cuando y en la medida en que - por el contrario - un término más amplio de la marca impugnada incluye los productos y servicios más específicos de la marca anterior. A este respecto, el concepto de una amplia categoría de productos y servicios no se limita necesariamente a un único término (p. ej., las

prendas de vestir de la clase 25), sino que, también, puede abarcar varios términos. Por ejemplo, los *materiales y elementos de edificios y construcción, no metálicos* de la clase 19 y el *desarrollo, programación y aplicación de software* de la clase 42 pueden considerarse categorías amplias de productos y servicios, respectivamente.

Asimismo, puede existir identidad cuando dos categorías amplias que se comparan coincidan parcialmente («se solapan») (véanse ejemplos en el [punto 2.4](#)). De ahí que puedan diferenciarse los casos de «identidad total» y de «identidad parcial».

La identidad no debe establecerse basándose en los factores de similitud (véase el [punto 3.1.1](#)) ni sobre la base de un término poco claro o impreciso en una marca anterior, ya que no es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por esos términos (véase el [punto 1.5.2.2.1](#) y la lista de ejemplos de términos poco claros e imprecisos del [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). Sin embargo, cuando en ambas marcas se utiliza el mismo término poco claro e impreciso (o un sinónimo), como en el caso de las *máquinas*, los términos coinciden íntegramente y, por lo tanto, deben considerarse idénticos.

2.2 Términos idénticos o sinónimos

La identidad entre los productos o servicios controvertidos debe determinarse a partir del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y servicios de las dos marcas que se han identificado con arreglo a los principios generales establecidos en el [punto 2.1](#). La identidad es obvia cuando los productos y servicios objeto de comparación figuran en ambas listas, utilizando exactamente los mismos términos.

Ejemplo

- *Vehículos* son idénticos a *vehículos*.

Cuando este no sea el caso, los términos de las listas de productos y servicios respectivas habrán de interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinónimos, es decir, que tienen el mismo significado. La interpretación puede llevarse a cabo basándose en las definiciones del diccionario, las expresiones de la Clasificación de Niza y, en especial, teniendo en cuenta la perspectiva comercial.

Ejemplos

- *Bicicleta* es un sinónimo de *bici*, por lo que los productos son idénticos.
- El significado de las palabras *artículos para fumadores* de la clase 34 hace referencia a objetos individuales que se utilizan en estrecha relación con el tabaco y los productos del tabaco. En ediciones anteriores de la Clasificación de Niza estos productos se llamaban *requisitos para fumadores*. Por lo tanto, a pesar de que se utilice un término diferente en el título de la clase, estos productos son idénticos.
- Desde una perspectiva comercial, los *servicios de estaciones termales* y servicios de belleza prestados por balnearios son los mismos *servicios* y, por lo tanto, idénticos.

Sin embargo, si se utiliza una redacción idéntica, pero los productos se clasifican en clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos:

Ejemplos

- Los *taladros* (máquinas herramientas) de la clase 7 no son idénticos a los *taladros* (herramientas de mano) de la clase 8.
- Los *láseres* (que no sean para uso médico) de la clase 9 no son idénticos a los *láseres* (con fines curativos) de la clase 10.

Aunque puedan ser similares, la clasificación en diferentes clases indica que tienen diferentes características, como una naturaleza, un destino o una utilización, etc., distintos.

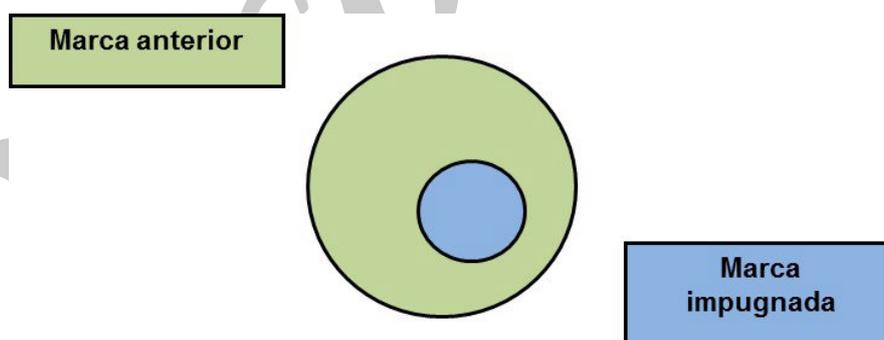
Este argumento no es aplicable si la clasificación diferente se debe, únicamente, a una revisión de la Clasificación de Niza o cuando quede patente que los productos o servicios están mal «clasificados» debido a un error evidente.

Ejemplos

- *Naipes* (clase 16 – 7.ª edición) son idénticos a *naipes* (clase 28 – 10ª edición).
- *Productos farmacéuticos* (clase 15) –un error de mecanografía evidente– son idénticos a *productos farmacéuticos* (clase 5).

2.3 Términos incluidos en la indicación general o categoría amplia

2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada



Si la lista de productos y servicios del derecho anterior incluye una indicación general o una categoría amplia que comprende los productos y servicios de la marca impugnada en su totalidad, los productos y servicios serán idénticos (17/01/2012, [T-522/10](#), Hell, EU:T:2012:9, § 36).

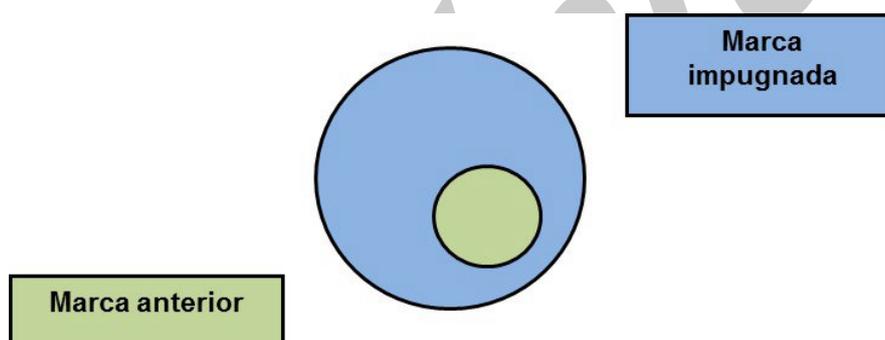
Ejemplos

- El *hospedaje temporal* (derecho anterior, clase 43) incluye los *servicios de albergues juveniles* (marca impugnada, clase 43), por lo que los servicios son idénticos.

- La *pasta* (derecho anterior, clase 30) incluye los *espaguetis* (marca impugnada, clase 30), por lo que los productos son idénticos.

Sin embargo, no puede aplicarse el mismo razonamiento cuando la marca anterior contenga una indicación general u otro término general que se considera que carece de la claridad y precisión necesarias (véase la lista de ejemplos en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). No es posible, sobre la base de un término poco claro e impreciso, inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por el término, ya que este, por sí mismo, no revela suficientemente la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector del mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo tanto, cuando la marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, deberá interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2.1](#)).

2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior



Cuando los productos y servicios que designe la marca anterior estén incluidos en una indicación general o en una categoría más amplia de la marca impugnada, dichos productos y servicios se considerarán idénticos, ya que la Oficina no puede examinar *de oficio* la categoría más general de los productos y servicios del solicitante/titular (07/09/2006, [T-133/05](#), Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Ejemplos

- Los *pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en las *prendas de vestir* (marca impugnada, clase 25), por lo que los productos se consideran idénticos.
- Las *bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en los *vehículos* (marca impugnada, clase 12), por lo que los productos se consideran idénticos.

El solicitante/titular podrá, en cambio, limitar la lista de productos y servicios de forma que se excluya la identidad, aunque todavía se pueda establecer la similitud (sentencia de 24/05/2011, [T-161/10](#), E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Los *pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en las *prendas de vestir* (clase 25). Si el solicitante/titular limita la lista a *prendas de*

vestir, excluyendo pantalones vaqueros, los productos ya no serán idénticos sino similares.

- Las *bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en los *vehículos* (marca impugnada, clase 12). Si el solicitante/titular limitase la lista a *vehículos, en concreto, automóviles*, los productos ya no serían ni idénticos ni similares.

Si el solicitante/titular no limita la lista de productos y servicios, o lo hace en una medida insuficiente, la Oficina tratará el término amplio/la categoría amplia contenido/a en la solicitud como una sola unidad y considerará que existe identidad.

Si la marca impugnada incluye una indicación general o un término o una categoría más amplios, así como los artículos específicos abarcados por dicha indicación general o término/categoría amplios, será necesario que se compare todo ello con los productos y servicios anteriores específicos. El resultado de identidad que se determine gracias a la indicación general o al término o a la categoría más amplios no abarcará automáticamente los artículos específicos.

Ejemplo

- La marca impugnada comprende *vehículos* (indicación general) así como *bicicletas, aeronaves, trenes* (incluidos en vehículos). Cuando la marca anterior esté protegida para *bicicletas*, la identidad se declarará con respecto a *vehículos y bicicletas*, pero no para *aeronaves o trenes*.

Sin embargo, si la marca impugnada incluye una indicación general o un término/categoría amplios y términos específicos que no se enumeran de manera independiente, sino únicamente como ejemplos de productos/servicios incluidos en dicha indicación general o en dicho término/categoría amplios, la comparación difiere en la medida en que no es necesario comparar los ejemplos específicos de los productos/servicios enumerados, sino solo la indicación general o el término/categoría amplios para los que se solicitó protección o para los que se registró (03/07/2013, [T-205/12](#), LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

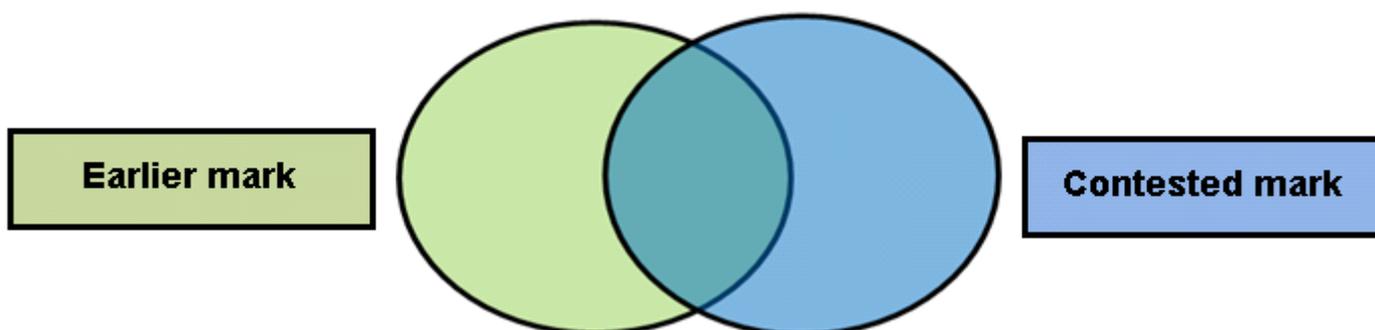
Ejemplo

- La marca impugnada incluye *vehículos, en particular bicicletas, aeronaves, trenes*. La marca anterior goza de protección para *bicicletas*. Los productos en conflicto se consideran idénticos, ya que la categoría amplia de *vehículos* incluye *bicicletas* y los ejemplos específicos de los productos enumerados después de esa categoría amplia no necesitan ser comparados.

El solicitante/titular podrá evitar este resultado suprimiendo la categoría general *vehículos*, la expresión *en particular* y la categoría específica *bicicletas*.

Cuando la lista de productos y servicios de la marca impugnada indica *vehículos, a saber bicicletas, aeronaves, trenes*, la comparación es distinta en la medida en que solo deben compararse los elementos específicos. En este caso, solo las *bicicletas* impugnadas son idénticas a los productos anteriores.

2.4 Solapamiento



Cuando dos categorías de productos y servicios coincidan parcialmente («se solapen») podrá existir identidad si:

1. están clasificados en la misma clase; y
2. es imposible separar de forma clara los dos productos y servicios.

Ejemplos

Productos de la marca anterior	Productos de la marca impugnada	Parte coincidente
<i>Prendas de vestir de exterior para mujer.</i> (clase 25)	<i>Prendas de vestir de cuero</i> (clase 25)	Prendas de vestir exteriores de cuero para mujer
<i>Componentes y piezas de recambio de vehículos terrestres</i> (clase 12)	<i>Asientos de vehículos(*)</i> (clase 12)	Asientos de vehículos terrestres
<i>Pan</i> (clase 30)	<i>Productos de panadería de larga duración.</i> (clase 30)	Pan de larga duración
<i>Jabón</i> (clase 3)	<i>Preparaciones para limpiar, que no sean para uso personal</i> (clase 3)	Jabones para la limpieza doméstica
<i>Instrumentos científicos</i> (clase 9)	<i>Instrumentos ópticos</i> (clase 9)	Instrumentos ópticos científicos, por ejemplo, microscopios
<i>Servicios bancarios en línea</i> (clase 36)	<i>Servicios bancarios comerciales</i> (clase 36)	Servicios bancarios comerciales en línea
(*) 09/09/2008, T-363/06 , Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.		

En dichos casos, a la Oficina le resulta imposible filtrar los productos de las categorías citadas. Dado que la Oficina no puede examinar de oficio la categoría más amplia de los productos del solicitante/titular, estos se considerarán idénticos.

En el cuarto ejemplo indicado, el resultado varía, por supuesto, si *jabón* se limita a *jabones para uso personal*. En este caso, los productos ya no están incluidos en la categoría de *preparaciones para limpiar, que no sean de uso personal* de la clase 3, ya que estas últimas están únicamente destinadas a uso doméstico.

Además, cuando la marca anterior contiene una indicación general u otro término general que se considera que carece de la claridad y precisión necesarias, no se puede encontrar ningún solapamiento sobre la base de ese término (véase la lista de ejemplos en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). No es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por un término poco claro e impreciso, ya que este no revela suficientemente, por sí mismo, la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo tanto, cuando la marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, deberá interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2.1](#)).

2.5 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase

Con arreglo al artículo 33, apartado , del RMUE, la Oficina no pone objeciones a que se utilicen cualquiera de las indicaciones generales de los títulos de las clases, siempre que dichas identificaciones sean lo suficientemente claras y precisas ⁽⁵²⁾.

De conformidad con el [artículo 33, apartado 5, del RMUE](#), cuando se utilicen términos generales o indicaciones generales de los títulos de las clases, se entenderá que estos incluyen todos los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

A este respecto, en lo que se respecta a las indicaciones generales de los títulos de clases que se considera que carecen de la claridad y precisión necesarias (véase el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)), no es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios específicos, están realmente cubiertos por esas indicaciones generales, ya que estas no revelan suficientemente, por sí mismas, la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, canales de distribución, sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por consiguiente, estas indicaciones

⁵² véase la Comunicación común relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificación y a las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza [PC1](#)).

generales específicas de los títulos de clase deben interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2](#)).

En virtud del [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#), durante el plazo de seis meses hasta el 24/09/2016, los titulares de marcas de la Unión Europea solicitadas antes del 22/06/2012 que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza, tuvieron la oportunidad de declarar que su intención en la fecha de presentación había sido incluir productos y servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos y servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

Durante dicho plazo de seis meses, continuó estando en vigor la Comunicación n.º 2/12 del Presidente, de 20/06/ 2012 y, por tanto, se consideraba que las marcas solicitadas antes del 22/06/2012 y registradas respecto de un título íntegro de una clase comprendían el tenor literal de las indicaciones generales, así como los productos y servicios de la lista alfabética de la clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

De conformidad con el [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#), última frase, a partir de la expiración de dicho plazo desde la entrada en vigor del Reglamento modificador, se considerará que todas las marcas de la Unión Europea registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza para las que no se presentó una declaración, abarcan únicamente los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.

Las declaraciones respecto de marcas de la Unión Europea solicitadas durante el plazo de referencia surtirán efecto a partir del momento de su inscripción en el Registro.

En el supuesto que la declaración sea aceptada y se modifique el Registro, será de aplicación lo dispuesto en el [artículo 33, apartado 9, del RMUE](#) .

Con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 33, apartado 9, del RMUE](#), la modificación de una lista de productos y servicios, inscrita en el Registro tras una declaración en virtud del [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#) que se haya efectuado durante el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento, no puede conceder al titular de una marca de la Unión Europea el derecho a oponerse o solicitar una declaración de nulidad de una marca posterior si, y en la medida en que (i) dicha marca posterior estuviera en uso o se haya presentado una solicitud de registro de dicha marca posterior para los productos y servicios antes de que se modificara el registro de la marca anterior, y (ii) que el uso en relación con dichos productos y servicios no infringiera ni pudiera haber infringido los derechos del titular que están basados en el tenor literal de los productos y servicios inscritos en el Registro en dicha fecha.

En la práctica, esto significa que cuando la marca anterior es una marca de la Unión Europea y la marca impugnada se presentó, o estaba en uso, antes de que se modificara el Registro con arreglo al [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#) en relación con la marca de la Unión Europea anterior, no se tendrán en cuenta los productos y

servicios que se considere que van más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase respecto de las oposiciones o las solicitudes de declaración de nulidad presentadas después de la entrada en vigor del Reglamento modificador.

Por lo que se refiere al ámbito de protección de las marcas nacionales, la Oficina y todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea publicaron una comunicación común sobre la interpretación del ámbito de protección de los títulos de clase de Niza (anteriormente, *Aplicación de la sentencia «IP Translator»*) (PC2). De acuerdo con este comunicado, la Oficina interpretará el alcance de la protección de las marcas nacionales con títulos de clases, de la siguiente manera:

- **Marcas nacionales anteriores presentadas antes de la sentencia «IP Translator»:** en principio, la Oficina acepta la práctica de registro de todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea. Las marcas nacionales presentadas antes de la sentencia «IP Translator» tienen el alcance de protección concedido por la oficina u oficinas nacionales. La mayoría de las Oficinas nacionales interpretan los títulos de las clases de sus marcas en sentido literal. Para dichas marcas, la Oficina interpreta también los títulos de las clases basándose en el significado natural y habitual de cada indicación general.
- Solo cinco ⁽⁵³⁾ oficinas nacionales de marcas no interpretan los títulos de clase de sus propias marcas registradas antes de la sentencia *IP Translator* atendiendo a su significado natural y habitual: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania y Hungría (véase el cuadro 3.1 de la Comunicación conjunta). La Oficina interpreta que el alcance de la protección de dichas marcas nacionales incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales y los incluidos en la lista alfabética para esas clases de la edición de Niza en el momento de la presentación (aunque algunas de las oficinas nacionales interpreten que el título de la clase abarca todos los productos y servicios de la clase).
- **Marcas nacionales anteriores presentadas después de la sentencia *IP Translator*:** la Oficina interpreta todos los productos y servicios cubiertos por las marcas nacionales atendiendo a su significado natural y habitual (véase el cuadro 3.3 de la Comunicación conjunta). Sin embargo, en el caso de algunas marcas nacionales anteriores, las declaraciones realizadas por el solicitante que

⁵³ Aunque el alcance de la protección de las marcas finlandesas presentadas antes de la sentencia *IP Translator* debe interpretarse, en última instancia, únicamente sobre la base del tenor literal de las indicaciones generales, los titulares de dichas marcas presentadas antes del 1 de octubre de 2012 pueden especificar el alcance de la protección prevista en la fecha de presentación. Esta especificación adicional debe realizarse a más tardar en la fecha en que se presente la solicitud de renovación de la marca por primera vez después de la transposición de la Directiva de marcas (DM) (es decir, a partir del 1 de mayo de 2019). En la práctica, dichas declaraciones pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2029. Por consiguiente, solo después de dicha renovación los productos y servicios cubiertos por la marca deben interpretarse únicamente sobre la base de su significado literal. Antes de la expiración de esta fecha de renovación, la Oficina interpretará que el ámbito de protección de las marcas nacionales pertinentes en Finlandia incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales y los incluidos en la lista alfabética de las clases pertinentes.

Por ejemplo, a menos que el titular ya haya especificado con más detalle el ámbito de protección, se interpretará que una marca presentada en 2008 y renovada el 1 de febrero de 2018 (es decir, antes de la transposición de la Directiva sobre marcas) incluye los productos y servicios comprendidos en el tenor literal de las indicaciones generales y los incluidos en la lista alfabética de las clases pertinentes hasta que haya expirado la primera fecha de renovación posterior al 1 de mayo de 2019. Por lo tanto, en este caso, solo después del 1 de febrero de 2028 se interpretará el ámbito de protección de dicha marca únicamente sobre la base del tenor literal de las indicaciones generales de las clases pertinentes.

reivindica la protección de la lista alfabética completa también pueden tener que considerarse si están registradas en sus respectivos registros ^[54].

Los principios mencionados deben aplicarse para determinar el alcance de la protección. Al llevar a cabo la comparación entre los productos y servicios solo se tendrán en cuenta los productos o servicios cubiertos por estos principios.

3 Similitud entre los productos y servicios

3.1 Principios generales

3.1.1 Factores de similitud

En general, dos artículos se definen como similares cuando tienen algunos rasgos en común. La similitud entre productos y servicios no depende de un número específico de criterios que puedan determinarse por adelantado y aplicarse a todos los casos.

La similitud entre los productos y servicios es una cuestión que ha abordado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Canon* (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442). El Tribunal de Justicia declaró que para apreciar la similitud entre los productos procede tener en cuenta **todos** los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).

La expresión **entre otros**, revela que la lista de los factores mencionados por el Tribunal es meramente indicativa. Pueden concurrir otros factores además de, o en lugar de, los enumerados por el Tribunal, que pueden resultar pertinentes en el caso concreto.

Esto lleva a la conclusión de que deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

Factores establecidos en la sentencia **Canon**:

- naturaleza,
- destino,
- utilización,
- carácter complementario,
- carácter competidor.

Factores adicionales:

- canales de distribución,
- público destinatario,

⁵⁴ En Bulgaria, Benelux, Finlandia (hasta el 31 de diciembre de 2013), los solicitantes de Grecia, Hungría, Italia, Lituania y Rumanía podrían obtener la protección de la lista alfabética completa completando una declaración sin que los términos se enumeren individualmente [véase el cuadro 6 de la [versión anterior](#) de la Comunicación común sobre la interpretación del alcance de la protección de los títulos de clase de Niza (anteriormente, aplicación de «IP Translator») publicada el 20 de febrero de 2014 (versión 1.2)]

- origen habitual de los productos o servicios.

Estos factores, que se explicarán con más detalle a continuación [en el punto 3.2](#), también se utilizan en la [herramienta Similarity](#) para la comparación de los productos y servicios. Cabe señalar, sin embargo, que aunque la base de datos se limite a estos ocho factores, podrán existir casos específicos en que sean pertinentes otros criterios.

3.1.2 Definición de los factores pertinentes

La comparación debe centrarse en identificar los factores pertinentes que caractericen de forma específica los productos y servicios que serán objeto de comparación. Por lo tanto, la pertinencia de un factor particular depende de los respectivos productos y servicios objeto de comparación.

Ejemplo

- Al comparar *esquíes* y *botas de esquí* es obvio que no coinciden en su naturaleza ni en su utilización o carácter competidor. Por lo tanto, la comparación debería centrarse en su destino, su carácter complementario, sus canales de distribución, su origen habitual o el público destinatario.

Por lo tanto, los factores pertinentes y las propiedades que caracterizan un producto o servicio podrán ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que deban compararse.

No es necesario enumerar todos los factores posibles. Sin embargo, lo que sí importa es si las conexiones entre los factores pertinentes son lo suficientemente estrechas como para encontrar similitud.

Podrían formularse las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se utilizarán los productos y servicios?
- ¿Cuál es su destino?
- ¿Qué probabilidad hay de que tengan el mismo productor/proveedor?
- ¿Normalmente se encuentran en el mismo punto de venta, centro comercial o en la misma sección de un supermercado?

En caso de que los factores no estén definidos en el texto de los productos y servicios, es posible obtener información adicional en las entradas de los diccionarios. Sin embargo, las entradas de los diccionarios deben analizarse en comparación con la realidad comercial y, en especial, teniendo en cuenta la Clasificación de Niza.

Ejemplo

- Según el diccionario, «ice» (hielo) significa, entre otras cosas, «frozen water» (agua congelada) [incontable] o «...an ice cream» (un helado cremoso) [contable] (traducido a partir de la definición del *Collins English Dictionary*). Por lo tanto, si la comparación de *ice* (hielo) y *ices* (helados) de la clase 30 se realizara exclusivamente sobre la base de las definiciones del diccionario, se llegaría a la conclusión de que *ices* es idéntico a *ice* en la medida en que el primero está incluido en el segundo. Sin embargo, *ices* y *ice* siempre han sido indicaciones generales separadas en diferentes partes del título de la clase 30, donde *ices* se

refiere claramente a los «helados comestibles», mientras que *ice* siempre se ha utilizado para denotar «hielo para enfriar». De hecho, con el fin de aclarar esto, el término *ice* incluido en el título de la clase se ha modificado posteriormente y figura ahora como «ice (frozen water)» [hielo (agua congelada)]. En consecuencia, el tenor literal del término *ice* en el contexto de la Clasificación de Niza debe entenderse como referido únicamente a «cooling ice» (hielo para refrigerar)⁵⁵

Una vez que se hayan identificado los factores pertinentes, el examinador deberá determinar la relación entre los factores, así como la importancia atribuida a los factores pertinentes (véase el [punto 3.3](#)).

3.2 Los factores específicos de la similitud

Las siguientes secciones definen e ilustran los diversos factores relacionados con la similitud entre los productos y servicios.

3.2.1 Naturaleza

La naturaleza de un producto o servicio puede definirse como las cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. La naturaleza suele corresponder a una clase o tipo determinado de producto o servicio o categoría específica a la que pertenece dicho producto o servicio y que se emplea habitualmente para definirlo. Dicho de otro modo, es la respuesta a la pregunta: «¿Qué es esto?».

Ejemplos

- *Yogur* es un producto lácteo.
- *Coche* es un vehículo.
- *Loción corporal* es un producto cosmético.

3.2.1.1 Valor indicativo de los títulos de clase y las categorías

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase o de una categoría más amplia no significa automáticamente que tengan la misma naturaleza. Un ejemplo de categoría amplia es *alimentos para consumo humano*.

Ejemplos

- Por un lado, la *fruta fresca* (clase 31), y *café, harina y pan* (clase 30), por el otro, tienen distinta naturaleza a pesar de ser alimentos.

⁵⁵ Esta distinción entre «ices» y «ice» se desprende claramente de los distintos términos utilizados en la versión original francesa de la primera edición de la Clasificación de Niza, a saber, «glaces comestibles» (helados comestibles) y «glace» (hielo), respectivamente. Esta interpretación también se ve confirmada por la cuarta edición, en la que el término «glace» (hielo) se modificó por «glace à rafraîchir» (hielo para refrigerar) para mayor claridad.

- *Carne, pescado, aves y caza* (clase 29) son alimentos de origen animal. *Frutas y verduras* (clase 31) son alimentos de origen vegetal. Esta ligera conexión, en concreto, que sean alimentos, no excluye su diferente naturaleza.

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en una indicación general de un título de clase que sea lo suficientemente restringida aboga en favor de la identidad o similitud de la naturaleza.

Ejemplo

- La *leche condensada* y el *queso* (ambos en la clase 29) comparten la misma naturaleza porque pertenecen a la misma categoría de productos, a saber, a los productos lácteos, que es una subcategoría de alimentos (04/11/2003, [T-85/02](#), Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Propiedades de los productos que definen su naturaleza

El que los productos en cuestión posean diversas propiedades puede resultar de utilidad para determinar su naturaleza, entre las que se incluyen las siguientes:

La composición: por ejemplo, los ingredientes o los materiales de que están constituidos los productos.

Ejemplo

El yogur (clase 29) es un producto lácteo (la naturaleza del yogur puede definirse a través de su ingrediente básico).

La composición puede ser el criterio más pertinente para definir la naturaleza. Sin embargo, una composición idéntica o similar de los productos no constituye, por sí misma, un indicador de que éstos posean la misma naturaleza.

Ejemplo

- Las *sillas* (clase 20) y las *muñecas* (clase 28) pueden estar hechas de plástico, pero no tienen la misma naturaleza, ya que unas son muebles y otras son juguetes, por lo que pertenecen a categorías diferentes.

El principio de funcionamiento: por ejemplo, el funcionamiento mecánico, que sea con o sin motor, el funcionamiento óptico, eléctrico, biológico, o químico.

Ejemplo

El telescopio (clase 9) es un dispositivo óptico (la naturaleza de un telescopio puede definirse mediante su principio de funcionamiento que es óptico).

Aunque el principio de funcionamiento puede ayudar a definir la naturaleza de algunos productos, no siempre reviste un carácter concluyente. Hay casos en que los productos, en especial si están relacionados con la tecnología, aun teniendo el mismo principio de funcionamiento tienen una naturaleza distinta.

Ejemplo

La batidora y el cepillo eléctrico tienen el mismo principio de funcionamiento de rotación, aunque no tienen la misma naturaleza.

En cambio, hay productos con principios de funcionamiento diferentes, pero con la misma naturaleza.

Ejemplo

El principio de funcionamiento de las lavadoras que utilizan detergente en polvo es químico, lo que no es lo mismo que el principio de funcionamiento de las lavadoras que lavan con ondas magnéticas. Sin embargo, estos productos tienen la misma naturaleza, ya que ambos son lavadoras.

El estado físico: por ejemplo, líquido/sólido, duro/blando, flexible/rígido.

El estado físico es otra propiedad de los productos que puede utilizarse para definir la naturaleza, aunque, como ocurría con el principio de funcionamiento, no es un rasgo concluyente.

Ejemplos

- Todas las bebidas son líquidas. Tienen una naturaleza distinta a la de los alimentos sólidos. No obstante, al comparar dos bebidas diferentes, su estado físico no debe ser concluyente: la leche (clase 29) no tiene la misma naturaleza que una bebida alcohólica (clase 33).
- El yogur se comercializa tanto de forma sólida como líquida. No obstante, la naturaleza de este producto no está definida por su estado físico, sino, como ya se ha mencionado, por su ingrediente básico (la leche). En ambos casos, la naturaleza de un yogur sólido y la de un yogur líquido es la misma (un producto lácteo).

3.2.1.3 Naturaleza de los servicios

Al definir la naturaleza de los servicios no pueden utilizarse propiedades como la composición, el principio de funcionamiento y el estado físico, ya que los servicios son intangibles.

La naturaleza de los servicios puede definirse, en especial, por el tipo de actividad que se ofrece a terceros. En la mayoría de casos, la categoría en la que está incluido el servicio define su naturaleza.

Ejemplo

- Los *servicios de taxi* (clase 39) tienen la misma naturaleza que los *servicios de autobús* (clase 39), ya que ambos son *servicios de transporte*.

3.2.1.4 La naturaleza de los productos frente a la naturaleza de los servicios

Por su propia **naturaleza** los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio o mercancías. Su venta implica, normalmente, la transmisión de la propiedad de un objeto físico. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles.

3.2.2 Destino

El «destino» se suele definir como el motivo por el que se hace, se crea o existe un objeto (traducción de *Oxford Dictionaries*, edición en línea).

Como factor establecido en la sentencia Canon, el destino es el uso previsto para los productos y servicios, y no cualquier otro uso.

Ejemplo

- Las bolsas de plástico pueden utilizarse como protección contra la lluvia. Sin embargo, su destino es llevar objetos.

El destino se define por la función de los productos y servicios, dicho de otro modo, responde a las preguntas: «¿Qué necesidad satisfacen estos productos y servicios? ¿Qué problema solucionan?».

En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado para determinar el destino. Como ocurre en la definición de la naturaleza, el destino debe definirse de un modo lo suficientemente restringido.

Ejemplo

- En el caso de vinagre, el destino no debe definirse como «consumo humano» (que es el destino general que comparten todos los alimentos), sino como «aderezo corriente».

3.2.3 Utilización

La utilización determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para alcanzar su destino.

La pregunta que cabe formular es: «¿Cómo se utilizan los productos/servicios?».

A menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza o del destino de los productos y servicios y, por lo tanto, tiene poca o ninguna importancia por sí misma en el análisis de la similitud.

Ejemplo

- La utilización de los periódicos y los libros es la misma en el sentido de que los dos se utilizan para leer. Sin embargo, puede concluirse que existe similitud basándose en el hecho de que ambos son artículos de imprenta (misma naturaleza) y de que ambos tienen como fin entretener o informar (mismo destino).

No obstante lo anterior, la utilización puede ser importante, con independencia de la naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos:

Ejemplo

- Los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel de la clase 5 pueden adoptar la forma de cremas. Tienen la misma utilización que las cremas cosméticas de la clase 3.

Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de comparación y sea idéntica para ambos productos, este hecho por sí solo no será suficiente para determinar la similitud.

Ejemplo

- El *chicle* (clase 30) y el *tabaco de mascar* (clase 34) tienen una utilización idéntica, aunque este solo hecho no los convierte en similares.

3.2.4 Carácter complementario

Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, [T-558/11](#), Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

3.2.4.1 Relación (vínculo) entre los productos y servicios

La relación entre los productos y servicios debe establecerse con un grado suficiente de certeza. Cuando la relación entre los productos y servicios no es lo suficiente estrecha para ser indispensable (esencial) o importante (significativa) para el uso del otro, no se puede encontrar ninguna complementariedad.

Cuando se examina si el consumidor supondría que existe un vínculo entre los productos y servicios, es conveniente tener en cuenta la realidad económica del mercado tal como es actualmente (16/01/2018, [T-273/16](#), METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).

Un **vínculo funcional** entre los productos y servicios normalmente será un fuerte indicio de complementariedad: por ejemplo, cuando un producto o servicio es necesario para el correcto funcionamiento del otro, uno permite el uso del otro, o uno no puede ser utilizado sin el otro.

En los siguientes casos existe complementariedad entre los productos comparados.

Ejemplos

- *El software, en particular para los juegos* de casino y juegos recreativos de la clase 9 es esencial para el funcionamiento de los *juegos* (como los juegos electrónicos o de azar en línea) de la clase 28 y existe una complementariedad entre los productos (19/04/2016, [T-326/14](#), HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54).
- La única finalidad de los *dispositivos de cables* (como soportes y clips para contener y organizar los cables de audio y video) de la clase 9 es que se utilicen con los *cables eléctricos y cables* (como los cables AV) de la clase 9, ya que los primeros se utilizan para sujetar y organizar los segundos. De ello se desprende

que existe un vínculo innegable de complementariedad entre ellos (24/04/2018, [T-831/16](#), ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).

- Los *aplicadores de lociones capilares* (clase 21) complementan a las *lociones capilares* (clase 3) y se utilizan para aplicarlas correctamente (16/12/2015, [T-356/14](#), Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).

También puede haber un vínculo entre, por una parte, un determinado producto y sus partes, componentes y accesorios, por otra parte. Por lo tanto, hay complementariedad cuando la parte, el componente o accesorio correspondiente se vende de forma independiente y se requiere para el uso adecuado del producto final o cuando la parte, el componente o el accesorio no puede cumplir su finalidad si no está incluido en el producto final. En los siguientes ejemplos los productos se consideran complementarios.

Ejemplos

- *Cepillos de dientes eléctricos* (clase 21) y *cabezales de cepillos de repuesto* (clase 21);
- *Sierras eléctricas* (clase 7) y *hojas de sierra* (clase 7);
- *Aparatos de iluminación* (clase 11) y *accesorios de iluminación* (clase 11).

Los principios aplicables a la comparación de varios tipos de productos y servicios entre sí también se aplican a la comparación entre los productos, por un lado, y los servicios, por otro. Además, puede existir una similitud basada en la complementariedad entre los productos, por un lado, y los servicios que cubren productos idénticos, por el otro (24/09/2008, [T-116/06](#), O Store, EU:T:2008:399, § 54-56, 07/09/2016, [T-204/14](#), VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

En los siguientes casos existe una relación de complementariedad entre los productos y servicios objeto de la comparación.

Ejemplos

- La *instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de sistemas de calefacción a base de agua* en la clase 37 garantizan el buen funcionamiento de las *instalaciones de calefacción* de la clase 11 (tales como las instalaciones de calefacción a base de agua); existe una complementariedad entre ellas (06/06/2018, [T-264/17](#), SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).
- El *diseño y el desarrollo de hardware y software informático* de la clase 42 son importantes para el funcionamiento de los *ordenadores*; los *dispositivos portátiles de comunicación* de la clase 9; existe una complementariedad entre ellos (27/09/2016, [T-450/15](#), Iuvoworld / Iuvo, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).
- Existe una complementariedad entre, por un lado, los *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares* de la clase 3 y, por otro, los *balnearios, baños turcos, servicios de sauna, servicios de balneario de salud* de la clase 44. Los tratamientos en los balnearios, baños turcos y balnearios de salud suelen ir seguidos de la aplicación de lociones corporales y cremas hidratantes, y el público puede esperar que se le trate con estos productos en dichos establecimientos (26/02/2015, [T-388/13](#), SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). En ese caso, los

productos de la clase 3 son importantes para el uso adecuado de los servicios de la clase 44.

- En la comparación de los *servicios de venta al por menor en tiendas de todo tipo de productos alimenticios, especialmente de pastelería y confitería*, incluidos en la clase 35, con diversos tipos de productos alimenticios incluidos en las clases 29, 30 y 31, los servicios de venta al por menor se refieren a una categoría de productos relativamente amplia que comprende los productos cubiertos por la otra marca. En consecuencia, los servicios de venta al por menor y los productos cubiertos por la otra marca se consideraron complementarios (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31). En este caso, los servicios de la clase 35 son importantes para proveer a los consumidores de los productos de las clases 29, 30 y 31.
- Los *servicios médicos* de la clase 44 son importantes, incluso indispensables, para el uso de los *productos farmacéuticos* de la clase 5. Del mismo modo, administrar productos farmacéuticos es importante, incluso indispensable, para la prestación de los servicios en cuestión. Existe complementariedad entre estos productos y servicios (14/06/2018, [T-165/17](#), EMCURE / Emcur et al, EU:T:2018:346, § 60-61).

3.2.4.2 Factores adicionales para establecer un vínculo entre los productos y los servicios

Solo existe complementariedad entre los productos y servicios cuando los consumidores de los productos y servicios en cuestión puedan pensar que una misma empresa es responsable de la producción de dichos productos o la prestación de esos servicios. En ese sentido, el público destinatario y el origen comercial habitual de los productos y servicios son factores importantes para establecer el carácter complementario.

El público destinatario

Por definición, los productos o servicios complementarios deben poder utilizarse conjuntamente, de modo que los productos y servicios destinados a públicos distintos no pueden ser complementarios (22/01/2009, [T-316/07](#), easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; (22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, [T-361/11](#), Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, [T-21/15](#), DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, [T-457/15](#), climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), incluso si se consideran mutuamente indispensables (25/01/2017, [T-325/15](#), Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46).

Ejemplos

- Los *productos textiles* (clase 24), dirigidos al público en general, y los *servicios relacionados con el tratamiento de los productos textiles* (clase 40), destinados a profesionales, no pueden ser complementarios (16/05/2013, [T-80/11](#), Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Estos productos y servicios no son similares.

- El público destinatario de los productos de plástico o sintéticos utilizados como materias primas o materiales semiacabados (p. ej., los *plásticos de resina sintética* de la clase 1 y las *materias plásticas en forma extruida* de la clase 17) está formado por moldeadores y convertidores, mientras que los productos terminados (p. ej., los *vehículos* de la clase 12) están dirigidos al público general. Los productos en cuestión no son complementarios (09/04/2014, [T- 288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 28, 41). No hay similitud entre ellos.

No habrá complementariedad entre un determinado producto, por un lado, y sus partes, componentes o piezas, por otro, cuando los productos objeto de comparación no estén destinados al mismo público (p. ej., el componente está destinado al fabricante, pero no al consumidor del producto final) y cuando las partes, los componentes o las piezas no se vendan normalmente de manera independiente como piezas de recambio del producto final. En consecuencia, en los ejemplos siguientes, aunque las piezas o componentes sean indispensables o importantes para el correcto funcionamiento del producto final, no existe complementariedad entre los productos que se comparan.

Ejemplos

- Las *aspas de ventilador* (clase 7) y los *secadores de pelo* (clase 11);
- Los *cables eléctricos* (clase 9) y las *lámparas* (clase 11);
- Las *bolas para bolígrafos* (clase 16) y los *bolígrafos* (clase 16).

El origen de los productos y servicios

Los productos y servicios que son complementarios suelen tener el mismo origen comercial, o bien dan a los consumidores algún motivo para suponer que es la misma empresa la responsable tanto de la producción de los productos como de la prestación de los servicios.

Ejemplos

- Los *esquí* (clase 28) y las *botas de esquí* (clase 25) son complementarios, porque los unos resultan indispensables para utilizar los otros. El público destinatario podrá pensar que dichos productos proceden de la misma empresa. Además, comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución, por lo que estos productos se consideran similares.
- El *material didáctico* de la clase 9 (p. ej., *publicaciones electrónicas descargables, archivos de audio y vídeo, soportes de datos pregrabados y casetes de audio/vídeo*) y la clase 16 (p. ej., *material impreso*) son esenciales y, por tanto, complementarios a los *servicios educativos* de la clase 41. En general, los materiales los facilita la misma empresa; comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución. Estos productos son similares a los servicios en cuestión (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260; 22/04/2008, [T-233/06](#), El tiempo, EU:T:2008:121, § 36-37).
- Los *servicios de arquitectos (diseño de edificios)* (clase 42) son indispensables para la *construcción de edificios* (clase 37). Estos servicios se suelen ofrecer juntos a través de los mismos canales de distribución, los mismos proveedores y al

mismo público destinatario. Por consiguiente, estos servicios son complementarios y similares (09/04/2014, [T-144/12](#), Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Por el contrario, no hay complementariedad entre los productos y servicios de los que no se espera que compartan el mismo origen comercial.

Ejemplo

- No hay complementariedad entre los servicios financieros y bancarios (clase 36), por un lado, y los servicios inmobiliarios (clase 36), por otro. Los servicios bancarios pueden desempeñar un papel importante en la compra de una propiedad, pero no se puede deducir de ello que los consumidores se verán inducidos a creer que la misma empresa es responsable de los servicios inmobiliarios. Llegar a otra conclusión implicaría que todo procedimiento no financiero que dependa de la prestación de financiación es complementario de un servicio financiero. Además, los servicios no tienen la misma naturaleza, el mismo destino o la misma utilización, y no se prestan en las mismas instalaciones. Por consiguiente, estos servicios no son similares (17/09/2015, [T-323/14](#), Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

3.2.4.3 Tipos de interrelación entre productos y servicios en los que no suele haber complementariedad

En los siguientes casos no suele haber ninguna complementariedad entre los productos y servicios, ya que ninguno de ellos es indispensable o importante para el uso del otro, y cualquier uso conjunto es una cuestión de conveniencia o de hábitos o preferencias de los consumidores.

Uso conjunto

La complementariedad debe diferenciarse, de forma clara, del **uso conjunto** cuando los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o conveniencia, a pesar de que, también, pueden emplearse uno sin el otro o con productos distintos (por ejemplo, el pan y la mantequilla). Cuando su uso conjunto es meramente opcional y no indispensable ni importante, falta el vínculo estrecho necesario (28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). En dichos casos, la similitud puede apreciarse atendiendo solo a otros factores, pero no al carácter complementario.

Ejemplo

- Aunque *los productos de confitería, los caramelos, las galletas, los barquillos, las pastas, las patatas fritas o el pan* de la clase 30 pueden ir acompañados de bebidas de las clases 29, 30 o 32, su uso no es ni indispensable ni importante para el consumo de *bebidas lácteas, café, bebidas a base de café o cerveza* o viceversa, aunque sea probable que el público pertinente las consuma conjuntamente. Por consiguiente, no existe una estrecha conexión entre estos productos y no pueden considerarse complementarios (28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, [T-498/18](#), Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, [T-648/18](#), Crystal / CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42).

- Aunque el funcionamiento de las *correas de transmisión* (clase 12) puede medirse con ayuda de un *dispositivo para pruebas de vehículos de motor* (clase 9), no significa que los productos sean complementarios. Tal vez sea conveniente, en ciertos casos, medir el rendimiento de un parámetro o del otro, pero la mera conveniencia no es suficiente para determinar que uno de los productos es indispensable para el otro (03/10/2013, [R 1011/2012-4](#), SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39).

Complementariedad estética

No puede excluirse que en algunos sectores, como el de la moda y de los productos cosméticos, pueda existir, en la mente del público pertinente, además de una complementariedad funcional, una «complementariedad estética» entre productos cuya naturaleza, finalidad o método de uso son diferentes (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). El Tribunal General define la «complementariedad estética» como una relación entre los productos que «debe consistir en una auténtica necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable o importante para el uso del otro y de que los consumidores consideren habitual y normal utilizar tales productos conjuntamente» (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Por lo tanto, deben considerarse los siguientes elementos.

- La conexión entre los productos es subjetiva. Su carácter estéticamente complementario viene determinado por los hábitos y las preferencias de los consumidores, que pueden surgir de las estrategias de *marketing* de los productores o incluso de simples tendencias de moda (27/09/2012, [T-357/09](#), Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.), EU:T:2018:596, § 53).
- La complementariedad estética puede aplicarse cuando los productos en cuestión tienen una función estética común al contribuir conjuntamente, por ejemplo, a la imagen externa del consumidor en cuestión, y cuando el público pertinente considera habitual y normal utilizar los productos conjuntamente. La complementariedad estética entre ciertos productos se puede encontrar cuando es común que el cliente coordine estéticamente los productos en cuestión, aunque la manera en que estos se combinen esté regida por preferencias (ya que los productos podrían cumplir su finalidad de forma independiente entre sí).

Ejemplos

- Los *bolsos* de la clase 18, por un lado, y las *prendas de vestir y el calzado* de la clase 25, por otro, comparten una función estética común al contribuir conjuntamente al «aspecto» del consumidor. Esta coordinación depende del consumidor de que se trate, del tipo de actividad para el que se componga ese aspecto (trabajo, deporte u ocio, en particular) o de los esfuerzos de *marketing* de los operadores económicos del sector (11/07/2007, [T-443/05](#), Pirañam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 76). Sin embargo, es comportamiento habitual del cliente combinar estéticamente estos

productos al comprarlos y su coordinación estética también puede tenerse en cuenta en la fase de diseño.

- Las *alfombras* de la clase 27 y los *muebles* de la clase 20 se utilizan en la decoración del hogar y tienen una función estética común que lleva al consumidor, por regla general, a usarlos juntos y a combinarlos para crear un ambiente armonioso (20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Aunque se reconozca, la mera existencia de una «complementariedad estética» entre los productos no es suficiente por sí sola para concluir que existe similitud entre ellos (27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Para apreciar similitud, los consumidores deben considerar habitual que los productos se vendan con la misma marca, lo que normalmente implica que un gran número de fabricantes o distribuidores de los productos sean los mismos (01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 34).

Productos auxiliares

Si determinados productos y servicios solo apoyan o complementan a otro producto o servicio, no se consideran complementarios con arreglo al significado de la jurisprudencia. Los **productos «accesorios»** se utilizan típicamente para los envases (por ejemplo, botellas, cajas, latas, etc.) o para la promoción (por ejemplo, folletos, carteles, listas de precios, etc.). De igual modo, los productos y servicios ofrecidos gratuitamente durante una campaña de «merchandising» no suelen ser similares al producto o servicio principal.

Ejemplos

- La *organización y realización de exposiciones* (clase 41) no es similar a los *productos de imprenta, incluidas notas de eventos* (clase 16), ya que estos productos solo sirven para promover y anunciar el evento específico. Estos productos y servicios no son complementarios.
- Los *complementos nutricionales a base de hierbas* de la clase 5, cuya finalidad principal es prevenir o remediar problemas médicos, en el sentido amplio del término, o equilibrar deficiencias nutricionales, no son indispensables o importantes para el uso de *cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* de la clase 32, cuya finalidad principal es calmar la sed o formar parte de la nutrición humana estándar. El consumo de estos productos combinados es meramente secundario. Aunque uno de los productos puede complementar el consumo del otro, estos productos no son complementarios. Además, dado que su destino, canales de distribución y productores habituales son diferentes y no son competidores entre sí, no son similares (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun fresh, EU:T:2014:25, § 40, 70 y 84).

Por último, la complementariedad es aplicable únicamente al uso de los productos, no a su proceso de producción. Los productos no pueden considerarse complementarios por el hecho de que uno se utilicen para fabricar el otro (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.)

et al., EU:T:2018:596; § 71). Incluso cuando un producto se utilice para fabricar otro, esto no significa que el público destinatario asuma que son ofrecidos por la misma empresa (06/04/2017, [T-39/16](#), NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Debe realizarse una evaluación exhaustiva caso por caso (véanse ejemplos concretos en [el anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.2](#), y [en el anexo II: Industrias específicas, puntos 5.3.1 y 5.4.2](#)).

3.2.5 Carácter competidor

Los productos o servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro, lo cual implica que tienen un destino igual o similar así como los mismos clientes reales y potenciales. En tal caso, los productos o servicios así definidos pueden ser «intercambiables» (04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Ejemplos

- Los *papeles pintados* (clase 27) y las *pinturas* (clase 2) son productos competidores, porque ambos cubren o decoran las paredes.
- El *alquiler de películas* (clase 41) y los *servicios de cine* (clase 41) son servicios competidores, porque ambos ofrecen el visionado de películas.
- Las *máquinas de afeitar eléctricas* y las *cuchillas de afeitar* (ambas en clase 8) son productos competidores, porque tienen el mismo destino.

En algunos casos, el precio de los productos y servicios competidores puede diferir de forma significativa, pero este hecho por sí solo no afectará al análisis destinado a determinar si compiten entre sí o no.

Ejemplo

- La *joyería de oro* y la *bisutería de moda*⁵⁶ (ambas en la clase 14) son productos competidores, aunque su precio (y valor) pueda ser muy diferente.

3.2.6 Canal de distribución

Aunque la sentencia del asunto Canon no menciona explícitamente el «canal de distribución», este elemento es ampliamente utilizado a escala nacional e internacional a la hora de apreciar si dos productos o servicios son similares. Diversas sentencias de los tribunales de Unión Europea (21/04/2005, [T-164/03](#), monBeBé, EU:T:2005:140, § 53) lo han tenido cuenta como factor adicional, por los motivos que se exponen a continuación.

Si los productos y servicios se distribuyen a través de los mismos canales, es más probable que el consumidor suponga que los productos y servicios pertenecen al mismo sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y viceversa.

El término «canal de distribución» no se refiere tanto a la forma de venta o promoción del producto de una empresa, sino más bien al lugar de distribución. Para el análisis

⁵⁶ Se entienden como bisutería o joyería de moda los objetos similares a la joyería pero fabricados con metales de coste reducido y gemas de imitación o piedras semipreciosas, y utilizados como adorno.

de la similitud de los productos y servicios, el sistema de distribución (ya sea directo o indirecto) no tiene una importancia decisiva, sino que la pregunta que cabe formularse es: ¿tienen los productos o servicios los mismos puntos de venta o normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares similares?

No debe ponerse, sin embargo, demasiado énfasis en este factor, pues los modernos supermercados, droguerías y grandes almacenes venden productos de todas clases. El público destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares proceden de muchas empresas independientes. En consecuencia, el punto de venta es menos decisivo a la hora de decidir si el público destinatario considera que los productos poseen un origen común por el mero hecho de que se vendan en el mismo punto de venta.

Solo cuando los productos en cuestión se ofrezcan en la misma **sección** de dichas tiendas, en las que se venden juntos productos homogéneos, existirá un elemento a favor de la similitud. En tales casos debe poderse identificar la sección mediante la separación territorial y funcional de otras secciones (por ejemplo, la sección de lácteos de un supermercado, la sección de cosméticos en un gran almacén).

De igual modo, este factor puede ser válido cuando los productos se venden exclusiva o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los consumidores pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen común si ambos se venden en las mismas tiendas especializadas, y a negarles ese origen común en caso de que no suelen venderse en las mismas tiendas.

Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la similitud de los productos.

Ejemplo

- Las *sillas de ruedas* frente a las *bicicletas*.

Aunque ambos están comprendidos en los *vehículos* de la clase 12, estos productos no se encuentran en los mismos puntos de venta. Las *bicicletas* se suelen vender en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos de venta al por menor de material de deporte. En cambio, los canales de distribución de las *sillas de ruedas* son distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que suministran a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas con discapacidades físicas.

3.2.7 Público destinatario

El público destinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el análisis de la similitud (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

El público destinatario puede estar compuesto por:

- el público en general; o
- el público profesional (clientes profesionales o público especializado).

El público destinatario no tiene que coincidir necesariamente con el usuario final; por ejemplo, los usuarios finales de la *comida para animales* de la clase 31 son los animales, no el público destinatario, que en este caso serían los consumidores en general.

El simple hecho de que los clientes potenciales coincidan no supone automáticamente un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos y servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo, los aparatos de televisión, los coches y los libros sean adquiridos por el mismo público destinatario, a saber, el gran público, carece de incidencia en el análisis de la similitud. En muchos casos, uno o ambos tipos de productos o servicios que se comparan están destinados al gran público, pero el destino (la necesidad satisfecha de los consumidores) en cada caso es diferente. Estas circunstancias abogan en contra de la similitud.

Mientras que la coincidencia del público pertinente no es necesariamente un indicio de similitud, la amplia divergencia de públicos sí aboga, claramente, en contra de la similitud.

Una divergencia de consumidores puede darse en los casos en que:

1. los productos y servicios de ambas listas están destinados al gran público, que puede clasificarse, en cambio, por sus distintas necesidades (personales), edades, etc.
Ejemplo: las sillas de ruedas frente a las bicicletas (clase 12).
2. los productos y servicios de ambas listas están destinados a clientes profesionales que pueden actuar, en cambio, en un sector del mercado muy distinto.
Ejemplo: los *productos químicos utilizados en la silvicultura* frente a los *disolventes para su uso en la industria de las lacas* (clase 1).
3. un público destinatario está compuesto por consumidores en general y el otro por clientes profesionales.
Ejemplo: los *estuches para lentes de contacto* (clase 9) frente a los *aparatos e instrumentos quirúrgicos* (clase 10).

3.2.8 Origen habitual (productor/proveedor)

Aunque el Tribunal de Justicia no se ha referido expresamente a este factor en la sentencia Canon, del concepto general de riesgo de confusión se deriva que el origen habitual de los productos y servicios reviste una especial importancia para el análisis de la similitud. Como el Tribunal ha declarado, «constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos y servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente» (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998_442, § 29). Por lo tanto, constituye un fuerte indicio de similitud el que, según la percepción del público destinatario, los productos y servicios posean habitualmente el mismo origen.

Sin embargo, esto no debería malinterpretarse en el sentido de invertir el examen del riesgo de confusión y de similitud de los productos y servicios: establecer un riesgo de confusión depende de muchos otros factores (como la similitud de los signos y el

carácter distintivo de la marca anterior) y no viene determinado, exclusivamente, por el origen habitual que, como tal, es solo uno de los factores del análisis de la similitud entre los productos y servicios.

La conclusión de que los consumidores no se confundirán sobre el origen de los productos y servicios no es un argumento adecuado para comparar los productos y servicios. Lo anterior también debería quedar recogido en la apreciación global del riesgo de confusión. El «origen», en este contexto, hace referencia principalmente al sector de fabricación (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece los servicios en cuestión, en lugar de a la identidad del productor.

El «origen» no se define simplemente por el lugar real de producción o prestación (por ejemplo, una fábrica, taller, instituto o laboratorio), sino principalmente teniendo en cuenta quién dirige o controla la producción o prestación de los productos o servicios. Dicho de otro modo, la pregunta que cabe formular es: «¿quién es el responsable de fabricar el producto o de prestar el servicio?».

El origen geográfico (por ejemplo, China) no es pertinente para apreciar la similitud entre los productos y servicios.

El Tribunal ha declarado que incluso los productos y servicios pueden poseer el mismo origen si es común para el mismo tipo de empresa la producción o prestación de ambos. Se consideró que los *libros de texto educativos* (clase 16) poseían el mismo origen que los *cursos por correspondencia* (clase 41) ya que «las empresas que ofrecen cursos de todo orden dan, a menudo, a sus alumnos los citados productos como material pedagógico de apoyo» (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260, § 55).

El criterio «origen habitual» debe aplicarse de forma restrictiva para evitar que quede diluido. Si se considera que todos los productos y servicios de una gran empresa o *holding* (multinacional) tienen el mismo origen, este factor perdería su importancia.

El público pertinente solo percibirá una fuente comercial común para diferentes productos cuando una gran parte de los fabricantes o distribuidores de los productos en cuestión sean los mismos (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

No puede considerarse que diferentes categorías de productos que, por regla general, son fabricados por distintas empresas especializadas tienen una fuente comercial común simplemente porque pueden ser ofrecidos por marcas muy conocidas, ya que estos casos son marginales (02/07/2015, [T-657/13](#), ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). El mero hecho de que **algunos** fabricantes produzcan dos categorías diferentes de productos no es suficiente para demostrar que una gran parte de los fabricantes o distribuidores de dichos productos sean los mismos (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

3.2.8.1 Propiedades que definen un origen común habitual

A la hora de determinar el origen habitual de un producto o servicio, pueden ser pertinentes las siguientes propiedades:

Lugares de producción

Ejemplo

- Los *barnices, lacas, materias tintóreas y mordientes* (clase 2) suelen fabricarse en las mismas empresas, normalmente empresas químicas especializadas.

El lugar de producción puede ser un indicio serio de que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma fuente. Sin embargo, mientras la identidad del lugar de producción es un indicio de origen habitual común, la fabricación en lugares distintos no excluye que los productos procedan de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Por ejemplo, los *libros* (clase 16) y los *soportes electrónicos* (clase 9) —productos competidores, los soportes electrónicos sustituyen a los libros— son, ambos, productos de una editorial.

Métodos de fabricación

Ejemplo

- Los *cinturones de cuero* (clase 25) y los *bolsos de cuero* (clase 18) no solo se fabrican en los mismos lugares, por ejemplo, los talleres del cuero, sino que también se utilizan las mismas herramientas y máquinas para el tratamiento del cuero.

Conocimientos (técnicos)

Ejemplo

- Los *servicios de protección informática antivirus* (clase 42) y el *diseño de software* (clase 42) implican unos conocimientos técnicos en el ámbito de la tecnología de la información.

Uso comercial arraigado conocido por el público

Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplían su actividad a mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria o, por el contrario, si solo puede darse en casos excepcionales.

Ejemplo en el cual la ampliación ha devenido habitual

- Los *zapatos* (clase 25) y los *bolsos* (clase 18): es corriente en el mercado que los productores de zapatos participen también en la fabricación de bolsos.

Ejemplo en el cual la ampliación (todavía) no es habitual

- Las *prendas de vestir* (clase 25) y los *perfumes* (clase 3): aunque algunos diseñadores de moda también venden perfumes al amparo de sus marcas, esta no es la norma general en la industria de la confección, sino que más bien es una práctica de los diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico).
- Las *prendas de vestir y el calzado* (clase 25) y los *relojes y la joyería* (clase 14) pueden ser fabricados por determinados diseñadores de moda con éxito comercial, pero esto es, hasta la fecha, marginal en la evaluación global del sector de mercado considerado. Existen diferencias significativas en la naturaleza de estos productos,

sus procesos de fabricación y los conocimientos técnicos necesarios para la creación de un producto de calidad en cada una de las ramas en cuestión. Aunque haya diseñadores de moda de éxito que intenten explotar su notoriedad adhiriendo sus marcas a una amplia gama de productos, ello no influirá en las expectativas de los consumidores ajenos al sector del lujo, que normalmente no esperan que una misma empresa sea responsable de la fabricación de los diferentes productos en cuestión, que no están a primera vista relacionados y que, además, no pertenecen a la misma familia de productos. Por lo tanto, estos consumidores no deducirán que estos productos constituyen una gama ampliada de productos que proceden de la misma fuente (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 71-74).

3.3 Relación entre los distintos factores

Se enumeraron los criterios del asunto Canon en la sentencia correspondiente sin ninguna indicación de relación o jerarquía (relevancia) entre ellos. Se consideraron uno por uno. Sin embargo, estos criterios no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados y algunos criterios son más importantes que otros, con independencia de que se comparen productos con productos, servicios con servicios o productos con servicios. Como resultado de la ponderación de estos factores, con arreglo a su correspondiente importancia respecto de los productos y servicios en cuestión, puede determinarse que existen diversos grados de similitud: baja, media o alta (véase el [punto 3.3.4](#)).

3.3.1 Interrelación entre los factores

En muchos casos, los vínculos se solapanán, en el sentido de que cuando concorra uno de los factores, otro también lo hará.

Ejemplos

- Basándose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales y potenciales, es decir, el público destinatario.
- El destino, junto con el público destinatario, también puede revelar si los productos y servicios son competidores.
- El mismo canal de distribución va acompañado del mismo público. Dicho de otro modo, cuando los canales de distribución son diferentes, el público también puede ser distinto.
- Los productos y servicios destinados a distintos públicos no pueden ser complementarios (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- La utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los productos.

En ciertos supuestos será difícil establecer una distinción entre los diversos factores. Lo anterior es especialmente cierto en lo que a la «naturaleza», el «destino» y la «utilización» se refiere. Cuando el examinador se enfrente a tales dificultades, será suficiente abordar estos factores de forma conjunta.

Ejemplo

- Un *motor* es una máquina que transforma cualquiera de las diversas formas de energía en fuerza y movimiento mecánicos. En tal caso, es difícil distinguir la naturaleza de la finalidad del producto. Por lo tanto, en este caso no es necesario establecer ninguna distinción entre lo que es naturaleza y lo que es finalidad.

3.3.2 La importancia de cada factor

Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta **todos** los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos y servicios. Sin embargo, en función del tipo de productos y servicios, un criterio determinado puede resultar más o menos importante. Dicho de otro modo, los diversos criterios no tienen un valor estándar sino que su importancia específica deberá determinarse en el contexto de cada caso.

En términos generales, la importancia de cada factor dependerá de la influencia que pueda tener sobre un posible riesgo de confusión del origen. Los criterios que sugieran de forma clara que los productos o servicios proceden o no proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente deben tener prioridad.

Los factores generalmente considerados importantes son:

- El origen habitual (porque tiene una fuerte influencia en el riesgo de confusión relacionado con un origen comercial común).
- El destino (porque es decisivo para la elección del cliente que compra o selecciona los productos y servicios).
- La naturaleza (porque define las cualidades y características esenciales de los productos y servicios).
- El carácter complementario (porque la estrecha relación entre el uso de los productos y servicios hace que el público crea que tienen el mismo origen).
- El carácter competidor (normalmente, los productos y servicios que son competidores tienen el mismo destino y están dirigidos al mismo público).

Los factores considerados menos importantes son:

- La utilización (pueden utilizarse del mismo modo productos que no son similares; por ejemplo, los cochecitos de bebés y los carritos de la compra).
- Los canales de distribución (pueden venderse productos que no sean similares en una misma sección de una tienda, en función de las distintas prácticas de exposición; por ejemplo, los *chicles* (clase 30) y los *cigarrillos* (clase 34)).
- El público destinatario.

3.3.3 Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios

En principio, en la comparación de productos con productos se aplican los mismos factores que en la comparación de servicios con servicios. Con todo, al aplicar estos

factores, debe tenerse en cuenta la principal diferencia entre productos y servicios (tangibles frente a intangibles).

Asimismo, en la comparación entre productos y servicios son válidos los mismos principios que se aplican en la comparación de productos con productos y de servicios con servicios.

Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. No obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden, también, tener el mismo destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. De lo que antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, podrá declararse la similitud entre productos y servicios.

3.3.4 Grado de similitud

Los productos y servicios pueden ser similares en distintos grados (bajo, medio o elevado) en función de cuántos factores compartan y la importancia atribuida a cada uno de ellos. El grado de similitud entre los productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión.

Por lo general, un solo factor no resulta suficiente para determinar la similitud entre los productos y servicios, incluso si se trata de un factor que se considera importante.

Ejemplos de diferenciación

- Los *coches* y las *bicicletas* (ambos en clase 12) comparten el mismo destino (trasladar una persona del lugar A al lugar B), pero esto no los convierte en similares.
- Aunque los *cristales para ventanas* (clase 19) y los *cristales de gafas* (clase 9) tienen la misma naturaleza, no son similares, ya que no coinciden en otros factores relevantes, como el destino, el productor, el canal de distribución y el público destinatario.

Es la combinación de diversos factores y la importancia de los mismos lo que permitirá alcanzar una conclusión final sobre la similitud. La combinación de dos factores considerados importantes, como la naturaleza y el productor, o la combinación de un factor importante y dos menos importantes, con frecuencia conduce a establecer la similitud. Por el contrario, la combinación de dos factores débiles, como el canal de distribución y el público destinatario, en principio, no resultan concluyentes para apreciar similitud entre los productos y servicios.

Ejemplos de similitud

- La *leche* y el *queso* (ambos en clase 29) tienen un destino y una utilización distintos; no tienen carácter competidor ni complementario. Sin embargo, el hecho de que tengan la misma naturaleza (productos lácteos) y un origen habitual (empresa láctea) resulta decisivo para apreciar similitud.
- Los *productos farmacéuticos* y los *emplastos* (ambos en clase 5) tienen distinta naturaleza, si bien poseen un destino similar, a saber, el tratamiento de enfermedades, discapacidades o lesiones. Asimismo, tienen los mismos canales de distribución y público destinatario, por lo que son similares.

La cantidad de factores que coinciden, junto con su importancia o relevancia, es lo que establece el grado de similitud. Hablando en términos generales, cuanto mayor sea el número de factores comunes, mayor será el grado de similitud. La similitud que se ha apreciado atendiendo solo a dos factores generalmente no será elevado, al contrario de lo que ocurre en los casos en que los productos y servicios coinciden en cuatro o más factores importantes.

Sin embargo, no se puede realizar un análisis matemático, ya que siempre dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.

Obsoleto

4 Anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios

Esta parte no establece nuevos criterios de apreciación de la similitud de los productos y servicios sino que, simplemente, ayuda a aclarar la forma de comparar grupos específicos de productos y servicios a los que, además de los criterios del asunto Canon, se les aplican algunas normas y excepciones generales.

4.1 Partes, componentes y piezas

El solo hecho de que un producto determinado pueda tener varios componentes no implica automáticamente que exista similitud entre el producto acabado y sus piezas (27/10/2005, [T-336/03](#), Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Ejemplos de diferenciación

- Las *aspas de ventilador* (clase 7) y los *secadores de pelo* (clase 11).
- Los *cables eléctricos* (clase 9) y las *lámparas* (clase 11).
- Las *bolas para bolígrafos* (clase 16) y los *bolígrafos* (clase 16)
- Los *botones* (clase 26) y las *prendas de vestir* (clase 25).

La similitud se establecerá cuando se cumplan, al menos, algunos de los principales factores para apreciar la similitud (como el productor, el público o el carácter complementario), teniendo en cuenta la relación entre los factores y la importancia de cada uno de ellos para apreciar la similitud (véase el [punto 3.3](#)).

Dicha similitud se basa en el hecho de que las partes y piezas sean fabricadas o vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan destinadas al mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas de recambio, que también se venden de forma independiente del producto final. Además, existe complementariedad entre los productos de que se trate cuando la parte, el componente o la pieza sean necesarios para un uso adecuado del producto final o cuando la parte, el componente o la pieza no sirvan para su destino si no se incluyen en el producto final. En dicho caso, el público puede esperar también que la parte, el componente o la pieza se fabrique por el fabricante «original» o bajo el control de este, lo que también sugiere que los productos sean similares.

Ejemplos de similitud

- Los *cepillos de dientes eléctricos* (clase 21) y los *cabezales de cepillos de repuesto* (clase 21).
- Las *impresoras* (clase 9) y los *cartuchos de tinta* (clase 2).
- Las *máquinas de coser* (clase 7) y los *pies para máquinas de coser* (clase 7).

4.2 Materias primas y productos semielaborados

En la mayoría de los casos, el mero hecho de que un producto sea utilizado para la fabricación de otro producto no será suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino, su público destinatario y sus canales de distribución pueden ser bastante distintos (13/04/2011, [T-98/09](#), T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49- 51). Según la jurisprudencia, las materias primas sometidas a un proceso de transformación son esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporan o que están cubiertos por dichas materias primas debido a su naturaleza, objetivo y uso previsto (03/05/2012, [T-270/10](#), Karra, EU:T:2012:212, § 53).

Además, no son complementarios, sobre la base de que unos se utilizan para fabricar a los otros, y las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final. En este sentido, los *productos de plástico o sintéticos utilizados como materias primas o materiales semiacabados* (de las clases 1 y 17) no pueden considerarse complementarios con respecto a los *productos acabados* (fabricados con dichos materiales en las clases 9 y 12) sobre la base de que las materias primas tienen por objeto su procesamiento para que sean convertidas en productos acabados (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Ejemplos de diferenciación

- *Cuero, pieles de animales* (clase 18) y *prendas de vestir* (clase 25).
- *Metales preciosos* (clase 14) y *joyería* (clase 14).

No obstante, la conclusión final puede depender de las circunstancias específicas del asunto, tales como el grado de transformación de la materia prima y si esta puede obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de distribución.

Ejemplo de similitud

- *Piedras preciosas* (clase 14) y *joyería* (clase 14). Al contrario de los metales preciosos, las piedras preciosas pueden obtenerse en las tiendas de joyería, de forma independiente del producto final.

Véase también el [anexo II, punto 5.4.2 «Ingredientes de los alimentos preparados»](#).

4.3 Accesorios

Se entiende que «accesorios», sin mayores precisiones, es un término poco claro e impreciso como se describe en el [punto 1.5.2 «Alcance pertinente»](#) y debe tratarse en consecuencia.

Un accesorio es algo extra que mejora o completa el producto principal al que se añade y que, normalmente, tiene una finalidad decorativa. A diferencia de las partes, componentes y piezas, un accesorio —a pesar de que, normalmente, se utilice en

estrecha relación con el producto principal— no constituye una parte integral del mismo.

El mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar, necesariamente, a una declaración de similitud (véase, por ejemplo, la «complementariedad estética», [punto 3.2.4](#)).

Ejemplos de diferenciación

- *Las prendas de vestir (clase 25) y los adornos para el cabello (clase 26).*

No obstante, es algo común que algunos accesorios también hayan sido producidos por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales comerciales. En dichos casos existe un fuerte indicio de similitud.

Ejemplos de similitud

- *Las bicicletas (clase 12) y las alforjas para bicicletas (clase 12).*
- *Las gafas (clase 9) y los estuches para gafas (clase 9).*

4.4 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación

Estos servicios pertenecen a la categoría de servicios relacionados con los productos.

Dado que los productos y los servicios son distintos por naturaleza, solo puede establecerse la similitud entre los productos y su instalación, mantenimiento y reparación cuando:

- en el sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de los productos prestaran también dichos servicios; **y**
- el público destinatario coincidiera; **y**
- la instalación, mantenimiento y reparación de dichos productos se proporcionara de forma independiente de la compra de los productos (que no sean servicios de postventa).

La instalación de prácticamente todos los productos se clasifica en la clase 37, como por ejemplo la *instalación de aparatos de acondicionamiento de aire, electrodomésticos, ascensores, alarmas de incendio, máquinas y aparatos de congelación, aparatos de cocina*. La *instalación y reparación de hardware* también está en la clase 37, ya que se trata de una actividad de reparación e instalación física. Sin embargo, el servicio *instalación y reparación de software* está clasificado en la clase 42, ya que implica programación informática sin instalación ni reparación física.

Ejemplos de similitud

- *Los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores (clase 9) y la instalación y reparación de hardware (clase 37).*
- *Los aparatos de aire acondicionado (clase 11) y la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado (clase 37).*

- *La maquinaria para trabajar el metal (clase 7) y el mantenimiento de maquinaria (clase 37).*

Ejemplos de diferenciación

- *Los materiales de construcción (clase 19) y la instalación de aislamientos en obras de construcción (clase 37).*
- *El calzado (clase 25) y la reparación de calzado (clase 37).*
- *Los vehículos (clase 12) y la desabolladura de vehículos de motor (clase 37) (15/12/2010, [T-451/09](#), Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).*

4.5 Servicios de asesoramiento, consultoría e información

Por *servicios de asesoramiento* se entiende el suministro de asesoramiento adaptado a las circunstancias o necesidades de un usuario específico y mediante el cual se recomienda al usuario la adopción de determinadas medidas. Sin embargo, por *suministro de información* se entiende la entrega a un usuario de materiales (generales o específicos) sobre una cuestión o servicio, pero no incluye el asesoramiento sobre las medidas o acciones que debería realizar. En la 8.^a edición de la Clasificación de Niza, los servicios de *consultas profesionales* de la clase 42 fueron suprimidos. Desde entonces, los servicios de consultoría (así como los *servicios de información y asesoramiento*) se clasifican en la clase del servicio que corresponde al objeto de la consulta. Por ejemplo, la *consultoría en relación con el transporte* pertenece a la clase 39, el *asesoramiento sobre dirección de negocios* entra dentro de la clase 35, la *consultoría financiera* se clasifica en la clase 36 y la *consultoría y asesoramiento en materia de belleza* en la clase 44. La prestación de asesoramiento, información o consultoría por medios electrónicos (por ejemplo, por teléfono u ordenador) no afecta a la clasificación de estos servicios.

Los servicios de asesoramiento, consultoría e información están cubiertos por los servicios relacionados, en la medida en que sean una parte integrante de los mismos.

Sin embargo, si los servicios de asesoramiento, consultoría e información no los presta la misma empresa, solo podrán ser similares si son complementarios y se dirigen al mismo público a través de los mismos canales de distribución, y pueden ser distintos si no comparten ninguno de los factores pertinentes.

Ejemplos

- Los servicios de información financiera (clase 36) están incluidos en los *servicios financieros* (clase 36) y, por tanto, son idénticos (27/02/2008, [T-325/04](#), Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- Los servicios de asesoramiento en materia de software informático (clase 42) son similares a la instalación y mantenimiento de software (clase 42) dado que, aunque no tienen que incluirse necesariamente en la instalación y mantenimiento de software, a menudo son complementarios.

En cuanto a la comparación de los servicios de asesoramiento, consultoría e información con los productos, puede declararse la similitud en condiciones parecidas

a las mencionadas con respecto al mantenimiento, la instalación y la reparación (véase el [punto 4.4](#)).

Ejemplos de similitud

- *Servicios de asesoramiento en relación con tecnologías informáticas* (hardware y software) (clase 42) y *software informático* (clase 9).
- *Consultoría y asesoramiento en materia de belleza* (clase 44) y *cosméticos* (clase 3).

Ejemplos de diferenciación

- *Servicios de información relativos a la compra de artículos de moda (información de guía de compras)* (clase 35) y *vestidos, calzado y sombrerería* (clase 25), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de artículos de la clase 25 proporcione dichos servicios de información a los consumidores.
- *Facilitación de información en materia de esparcimiento* (clase 41) y *juguetes* (clase 28), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de juguetes de la clase 28 preste dichos servicios de información a los consumidores.

4.6 Alquiler y leasing

Los **servicios de alquiler** se clasifican en las mismas clases que el servicio que prestan los objetos alquilados:

- *el alquiler de teléfonos* pertenece a la clase 38 porque *los servicios de telecomunicaciones* están en dicha clase;
- *el alquiler de coches* pertenece a la clase 39 porque *los servicios de transporte* están en dicha clase.

Los **servicios de leasing** son análogos a los servicios de alquiler y, por lo tanto, se clasifican del mismo modo. No obstante, el leasing o arrendamiento financiero con opción a compra se clasifica en la clase 36 como un servicio financiero.

A partir del supuesto de que «leasing» en inglés significa «alquiler», estos servicios deben diferenciarse de los servicios financieros. La comparación de los servicios de alquiler y de leasing lleva a la conclusión recogida en los apartados siguientes.

4.6.1 Alquiler/leasing frente a los servicios relacionados

Aunque los servicios de alquiler están clasificados en las mismas clases que el servicio que se presta a través de los objetos alquilados, dichos servicios no son automáticamente idénticos al servicio. La comparación entre dichos servicios debe llevarse a cabo aplicando los criterios normales para la identidad y la similitud.

Ejemplos

- *Existe identidad entre el alquiler de pisos (clase 36) y las agencias inmobiliarias (clase 36) porque alquiler de pisos está incluido en agencias inmobiliarias.*

El mismo razonamiento no puede aplicarse al alquiler de bulldozers (clase 37) y a los servicios relacionados con construcción de edificios (clase 37). El alquiler de bulldozers no está incluido en construcción de edificios y, por lo tanto, estos servicios no se consideran idénticos.

4.6.2 Alquiler/leasing frente a los productos

Los servicios de alquiler y leasing son, en principio, siempre distintos de los productos alquilados o arrendados.

Ejemplos

- *Alquiler de vehículos (clase 39) y vehículos (clase 12).*
- *Alquiler de películas (clase 41) y DVD (clase 9).*

Existen excepciones en las que es frecuente que el fabricante de los productos también proporcione servicios de alquiler.

- *Alquiler y arrendamiento de programas informáticos (clase 42) y software (clase 9). Se considera que son similares.*
- *Alquiler de distribuidores automáticos (clase 35) y distribuidores automáticos (clase 7). Se considera que son similares.*

4.7 Ejemplos de términos poco claros e imprecisos

Descripciones generales de títulos de clase, de la actual y anteriores ediciones de la Clasificación de Niza (la parte que se muestra en negrita es aquella que está poco clara o es imprecisa):

Clase 6: Productos metálicos no comprendidos en otras clases

Clase 7: **Máquinas** y otras herramientas mecánicas

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y **artículos de metales preciosos o chapados**, no comprendidos en otras clases

Clase 16: Papel, cartón y **artículos de estos metales [papel y cartón]**, no comprendidos en otras clases

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y **artículos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica]** y no comprendidos en otras clases

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, y **artículos de estas materias [cuero y cuero de imitación]** y no comprendidos en otras clases

Clase 20: Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases

Clase 37: Servicios de reparación

Clase 37: Servicios de instalación

Clase 40: Tratamiento de materiales

Clase 45: ***Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.***

Para otros términos que carecen de claridad y precisión, véanse asimismo las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, puntos 4.3.1 y 4.3.2.](#)

Obsoleto

5 Anexo II: Industrias específicas

5.1 Productos químicos, farmacéuticos y cosméticos

5.1.1 Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5)

Aunque la mayoría de las empresas químicas participan, normalmente, en la producción de todo tipo de productos químicos básicos, productos químicos especiales y productos de ciencias de la vida, incluidos los productos farmacéuticos y pesticidas, así como productos destinados al consumo —como las preparaciones para limpiar y los cosméticos— el solo hecho de que su naturaleza coincida (ya que todos ellos pueden clasificarse ampliamente como productos químicos), no es suficiente declarar que son similares. Cabe destacar, en particular, el destino específico de estos productos químicos, así como su público y su canal de distribución. Lo que se ha establecido en el [punto 4.2](#) respecto de las materias primas, los productos semielaborados y acabados es aplicable, en especial, a estos productos.

Por consiguiente, aunque los productos de las clases 3 y 5 normalmente son combinaciones de varios productos químicos, no se consideran similares a los productos incluidos en la clase 1. Su destino, como producto acabado, suele diferenciarse de los productos de la clase 1 que están principalmente en estado bruto, no acabado y que todavía no se han mezclado con otros productos químicos y vehículos inertes en un producto final. Los productos acabados de las clases 3 y 5 también suelen estar destinados a un público diferente y no comparten los mismos canales de distribución.

Sin embargo, no puede excluirse que algunas sustancias químicas (p. ej., *productos químicos utilizados en la agricultura, la horticultura y la silvicultura*) requieran pocas fases de transformación para ser consideradas productos acabados (p. ej., *fungicidas*). Puede considerarse que tales productos químicos comparten ya la finalidad intrínseca de los productos terminados. Además, las mismas empresas químicas pueden producir tanto productos semielaborados como el producto final. Por tanto, en tales casos se puede encontrar un grado de similitud.

Por otra parte, hay también productos de la clase 1 que no son meros productos químicos, sino productos semielaborados e incluso acabados con una finalidad de uso específica que es un factor importante que ha de tenerse en cuenta al comparar productos de la clase 1 con los de otras clases.

5.1.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos

Los productos farmacéuticos específicos se consideran similares a otros productos farmacéuticos específicos. Esto es así porque, por regla general, se cumplen diversos criterios de similitud, si no todos: comparten la misma naturaleza porque son productos

químicos específicos; su destino es, en sentido amplio, sanar o curar; se venden en los mismos lugares, en particular, las farmacias; y proceden de la misma fuente, que es la industria farmacéutica. Esta industria fabrica una gran variedad de fármacos con indicaciones terapéuticas distintas y el público general es consciente de ello. Asimismo, su utilización puede ser la misma y pueden ser competidores entre sí (17/11/2005, [T-154/03](#), Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Sin embargo, el grado de similitud entre los productos farmacéuticos específicos puede variar en función de las indicaciones terapéuticas específicas.

El hecho de que un determinado producto farmacéutico se venda con receta no es especialmente relevante al comparar los productos. Por lo tanto, un medicamento con receta, por lo general, se considera similar a las medicinas libres de prescripción por los motivos que se han establecido anteriormente.

5.1.3 Productos farmacéuticos frente a cosméticos

Las categorías generales *productos farmacéuticos* y *cosméticos* deben considerarse similares. Los cosméticos incluyen productos utilizados para mejorar o proteger la apariencia o el olor del cuerpo humano y con frecuencia también se les añaden fragancias para darles un olor agradable. Los productos farmacéuticos, por otro lado, comprenden productos como los productos para el cuidado de la piel o del cabello con propiedades médicas. Pueden tener un destino coincidente con los cosméticos. Además, comparten los mismos canales de distribución, ya que pueden encontrarse en farmacias y otras tiendas especializadas, se dirigen al mismo público y, con frecuencia, los fabrican las mismas empresas. No obstante, la comparación entre productos farmacéuticos específicos y cosméticos solo dará lugar a un grado de similitud bajo o, incluso, a que se consideren completamente distintos.

Sin embargo, al comparar productos farmacéuticos específicos con cosméticos, es posible que solo tengan un bajo grado de similitud o que incluso sean totalmente diferentes, dependiendo del medicamento específico o del producto cosmético específico, su finalidad específica (indicación médica/aplicación cosmética) o su método de uso.

5.2 Industria del automóvil

La industria del automóvil es una industria compleja en la que participan diversos tipos de empresas, incluidas las empresas de fabricación de coches, así como los proveedores que suministran al fabricante de coches las materias primas (metal, aluminio, materiales plásticos, pinturas) y las piezas, módulos o sistemas completos. Deben diferenciarse varios ámbitos de producción: ingeniería de transmisión, chasis, electrónica, interiores y exteriores.

La complejidad de la industria y el hecho de que el producto final incorpore ciertos componentes y accesorios dificultan el examen de la similitud entre el producto final (por ejemplo, un coche) y las diversas piezas o materiales empleados para su producción. Asimismo, al comprar un coche, el público general sabe que el coche

incorpora muchos componentes que proceden de muchas fuentes y que el fabricante del coche podría montar componentes que hayan sido fabricados por terceros. Sin embargo, en lo que respecta al consumidor del coche, los productos se ofrecen, por lo general, bajo un solo signo, lo que hace que sea casi imposible que el público general identifique al resto de fabricantes o diferencie el origen de producción. Algunas excepciones son las baterías para coches o los neumáticos, sobre los que en general son visibles otros signos.

Al igual que ocurre con otras industrias, resultan aplicables los criterios de la sentencia Canon y, en particular, deberán tenerse en cuenta los principios generales establecidos para la comparación de las partes, los componentes y las piezas.

Debe tenerse en cuenta, en especial, que hay productos que solo puede adquirir la industria automovilística sin que exista la posibilidad de que los pueda obtener o comprar el público general (consumidor final). Un ejemplo es el metal común de la clase 6 utilizado para construir el chasis. Dichos productos se diferencian claramente del coche y, probablemente, del resto de partes, componentes y piezas. No obstante, hay piezas de recambio que el público general puede comprar para fines de reparación o mantenimiento. La apreciación de la similitud de estos productos dependerá, principalmente, de si el fabricante de coches suele fabricar la pieza de recambio específica.

5,3 Industria textil y de la moda

Los productos clasificados en las clases 22, 23, 24 y 25 están relacionados con el sector textil. Existe una cierta progresión entre estas clases: los *materiales textiles fibrosos en bruto*, como las *fibras* (clase 22), se convierten más tarde en *hilos* (clase 23), luego en *tejidos*, por ejemplo, *tejidos para uso textil* (clase 24) y terminan como *productos textiles acabados* (clase 24) o *prendas de vestir* (clase 25).

Asimismo, los productos de la clase 18 hechos de cuero o imitaciones de cuero también pueden estar relacionados con las industrias textiles y de la moda.

5.3.1 Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados

Dado que la relación entre las clases 22, 23, 24 y 25 con frecuencia está basada en el hecho de que un producto se emplea en la fabricación del otro (por ejemplo, los *tejidos* de la clase 24 se emplean en la fabricación de las *prendas de vestir* de la clase 25), en las comparaciones de este tipo serán aplicables las normas generales relativas a las materias primas (véase el [anexo I, punto 4.2](#)).

Sin embargo, se puede encontrar cierto grado de similitud entre *tejidos* y determinados *productos textiles*, como *sábanas* y *manteles*, en la clase 24. En dichos casos, el grado de transformación necesario desde la materia prima al producto final es insignificante: el tejido simplemente se corta y se le da una forma y/o se cose para obtener el producto acabado. Asimismo, muchos establecimientos permiten a los consumidores adquirir el material básico o los productos confeccionados a partir

de dicho material. Por lo tanto, el público destinatario se puede esperar que estos productos procedan de las mismas empresas.

5.3.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25)

Al comparar los *productos textiles* de la clase 24 con las *prendas de vestir* de la clase 25, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los artículos cubiertos por los *productos textiles* de la clase 24 son distintos a la mayoría de los artículos de las *prendas de vestir* de la clase 25 (p. ej., *ropa de cama* de la clase 24 y *faldas* de la clase 25). El principal punto de conexión entre ellos es que todos se fabrican a partir de material textil; no obstante, tienen en principio destinos completamente diferentes: las prendas de vestir sirven para llevarse puestas o como artículo de moda, mientras que los diversos productos textiles se destinan, principalmente, a uso doméstico y a la decoración de interiores. Por lo tanto, su utilización es distinta. Asimismo, los canales de distribución y los puntos de venta de ambos son distintos, y el público destinatario no considerará que procedan de la misma empresa.

Sin embargo, algunos productos textiles específicos podrán considerarse similares a prendas de vestir específicas. Por ejemplo, las *toallas de baño* de la clase 24 y los *albornoces* de la clase 25 son similares, ya que ambos conjuntos de productos tienen por objeto absorber la humedad de la piel mojada, tienen una naturaleza y una finalidad similares y compiten entre sí. Además, los productores, canales de distribución y usuarios finales pueden ser los mismos (12/07/2019, [T-54/18](#), 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72 y 73; 09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128).

En vista del hecho de que los *albornoces* están incluidos en la categoría general de *prendas de vestir* (09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128) y que las *toallas de baño* están incluidas en la categoría general de *productos textiles*, también debe encontrarse similitud entre las categorías más amplias de *productos textiles* de la clase 24 y las *prendas de vestir* de la clase 25.

También pueden encontrarse otros productos textiles específicos similares a artículos de ropa específicos si se dan circunstancias iguales o similares respecto a dichos productos específicos; esto debe evaluarse caso por caso.

5.3.3 Accesorios de moda

Tal como se ha explicado en el punto «Accesorios» (véase el [anexo I, punto 4.3](#)), el mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar, necesariamente, a una declaración de similitud.

Sin embargo, en la industria de la moda debe tenerse en cuenta el hecho de que algunos accesorios de moda pueden coordinarse estéticamente con algunos artículos de prendas de vestir, calzado y sombrerería (véase el [punto 3.2.4.3](#) sobre el impacto de la complementariedad estética). Además, cuando es habitual que el fabricante del producto principal produzca algunos accesorios, de manera que los consumidores

puedan esperar que procedan de la misma entidad y se distribuyen a través de los mismos canales comerciales, existen fuertes indicios de similitud.

5.4 Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes

5.4.1 Productos alimenticios

El hecho de que los productos puedan clasificarse como productos alimenticios no es suficiente, en sí mismo, para hacerlos similares. La industria alimentaria engloba productos de naturaleza muy diferente (por ejemplo, productos alimenticios de origen animal, productos alimenticios de origen vegetal) que se conciben para consumirse en diferentes ocasiones y con diferentes fines (por ejemplo, como condimentos, como edulcorantes o como platos preparados). Además, determinados productos alimenticios pueden ser fabricados por diferentes empresas especializadas en un determinado ámbito de la industria alimentaria que requieran unas instalaciones de producción y conocimientos técnicos específicos. Además, el hecho de que los productos alimenticios se vendan en los supermercados o en las secciones de alimentación de los grandes almacenes no es concluyente en sí. Esto se debe a que el público destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares pueden proceder de muchas empresas independientes.

Por lo tanto, es necesario evaluar caso por caso si se aplican los factores de similitud pertinentes al comparar los productos alimenticios específicos.

5.4.2 Ingredientes de los alimentos preparados

Los ingredientes utilizados para preparar productos alimenticios son una subcategoría de las materias primas y reciben el mismo modo que las materias primas en general (véase el [anexo I, punto 4.2](#)). Por consiguiente, el mero hecho de que un ingrediente sea necesario para la preparación de un alimento no bastará, por sí solo, para determinar la similitud de los productos, incluso si estos están comprendidos en la categoría general de alimentos (26/10/2011, [T-72/10](#), Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Cuando el ingrediente puede considerarse como ingrediente principal de un plato preparado, la similitud solo existirá si los productos comparten algún otro criterio o criterios pertinente(s), en particular su origen habitual, naturaleza, destino o utilización. Por ejemplo, en la sentencia *Apetito* (04/05/2011, [T-129/09](#), *Apetito*, EU:T:2011:193), el Tribunal confirma la similitud entre un determinado alimento y los platos preparados **principalmente** compuestos por el mismo alimento.

Sin embargo, no existe complementariedad simplemente porque un ingrediente es necesario para producir o preparar otro alimento. La complementariedad solo es aplicable al uso de productos y no a su proceso de producción (véase [el punto 3.2.4](#) y 11/05/2011, [T-74/10](#), *Flaco*, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, [R 2571/2011-2](#)).

5.4.3 Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33)

El Tribunal constató que, por regla general, multitud de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se mezclan, se consumen o se comercializan juntas, bien en los establecimientos mismos, bien como bebidas alcohólicas mezcladas con anterioridad (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 77-84). Considerar que estos productos deben, por ese mero hecho, considerarse similares, pese a que no están destinados al consumo ni en las mismas circunstancias, ni en el mismo estado de ánimo, ni, en su caso, por las mismas categorías de consumidores, haría de un número elevado de productos que pueden calificarse de «bebidas» una sola y única categoría a efectos de la aplicación del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

En consecuencia, no puede considerarse que una bebida alcohólica y una bebida energética sean similares por el mero hecho de que puedan mezclarse, consumirse o comercializarse conjuntamente, dado que la naturaleza, el destino y la utilización de esos productos difieren en cuanto a la presencia o ausencia de alcohol en su composición. Además, es preciso señalar que las empresas que comercializan bebidas alcohólicas premezcladas con un ingrediente sin alcohol no venden dicho ingrediente por separado y bajo la misma marca que la bebida alcohólica premezclada ni bajo una marca similar.

Por lo tanto, la mayoría de las bebidas no alcohólicas de la clase 32 no se consideran similares a la mayoría de las bebidas alcohólicas de la clase 33 (22/09/2021, [T-195/20](#), chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.) / Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, en la que se concluyó que *agua embotellada; agua mineral (que no sea medicinal); aguas minerales (bebidas)* era diferente de *bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos; vinos espumosos; licores; bebidas espirituosas; brandy*; 21/01/2019, [R 1720/2017-G](#), ICEBERG (fig.) / ICEBERG et al., en la que, por ejemplo, *agua mineral, refrescos y zumos de frutas* se consideraron diferentes del *vodka*).

Sin embargo, algunas bebidas no alcohólicas específicas pueden ser similares a algunas bebidas alcohólicas específicas. Por ejemplo, el *vino sin alcohol* y el *vino desalcoholizado* de la clase 32 y el *vino* de la clase 33. Existe una tendencia creciente, por parte de las empresas vitivinícolas del sector del mercado de bebidas, de elaborar y ofrecer también vinos sin alcohol como una alternativa al vino alcohólico. De hecho, el vino sin alcohol pasa, a menudo, por el mismo proceso de fermentación y envejecimiento que el vino alcohólico, y el alcohol no se elimina hasta las últimas fases (ya sea mediante destilación o filtración). Además, el vino sin alcohol está destinado a ser consumido en las mismas circunstancias que el vino alcohólico por consumidores que no pueden consumir alcohol o deciden no hacerlo. Dado que los consumidores los percibirán como productos alternativos, también deben considerarse competidores. Asimismo, no es inusual que el vino sin alcohol se venda en las tiendas de vinos o en las secciones especializadas de los supermercados. De ello se deduce que el *vino sin alcohol* es similar al *vino*. Por consiguiente, también debe encontrarse similitud entre las categorías más amplias de *bebidas no alcohólicas* de la clase 32 y las

bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33, que incluyen esos productos específicos, respectivamente. Se llegó a la misma conclusión en la resolución de la Sala Ampliada de Recurso 13/04/2022, [R 964/2020-G](#), Zoraya / Viña zoraya - se encontró similitud entre las *bebidas no alcohólicas* y el *vino* debido a la similitud entre el *vino no alcohólico* y el *vino* y considerando que las *bebidas no alcohólicas* incluyen el *vino no alcohólico*.

También otras bebidas no alcohólicas específicas podrán considerarse similares a bebidas alcohólicas específicas si se aplican las mismas circunstancias o circunstancias similares a esos productos específicos. De hecho, la tendencia en el sector de las bebidas indica que a los consumidores se les ofrece cada vez más la posibilidad de elegir entre bebidas con alcohol o sin alcohol, pero que, por lo demás, tienen las mismas características, en particular el sabor, por ejemplo, *bebidas espirituosas* y *bebidas no alcohólicas* (13/04/2022, [R 964/2020-G](#), Zoraya / Viña zoraya, § 70-71, 82-84). La similitud entre bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas concretas debe evaluarse caso por caso.

5.4.4 Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas

Los servicios de suministro de comida y bebida de la clase 43 abarcan principalmente los servicios de un restaurante o servicios similares, tales como servicios de catering, cafeterías y bares de comida rápida. Estos servicios se destinan a servir alimentos y bebidas destinados directamente al consumo.

El Tribunal ha declarado reiteradamente que, en general, los productos alimenticios y las bebidas, por una parte, y los servicios de restauración, por otra, son, al menos, similares en bajo grado. [Para la clase 29: 08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI / XΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI, EU:T:2021:864, § 42-45; 08/12/2021, [T-593/19](#), Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59; 21/04/2021, [T-555/19](#), Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, [T-405/13](#), da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-97; 13/04/2011, [T-345/09](#), Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52. Para las clases 30 y 32: 04/06/2015, [T-562/14](#), YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25-28. Para las clases 29, 30, 32 y 33: 18/02/2016, [T-711/13](#) y [T-716/13](#), HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71, 74-75. Para la clase 32: 01/03/2018, [T-438/16](#), CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, [T-611/11](#), Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, [T-161/07](#), Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33. Para la clase 30: 01/12/2021, [T-467/20](#), ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128, 131-132; 26/04/2018, [T-288/16](#), M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48.]

En una serie de asuntos resueltos a lo largo de un período de tiempo significativo, el Tribunal ha reconocido en general una complementariedad entre diferentes alimentos y bebidas y servicios de restauración, puesto que dichos alimentos y bebidas son necesarios para la prestación de los respectivos servicios. Teniendo en cuenta las prácticas del mercado, también considera que pueden venderse diferentes alimentos y bebidas en los mismos establecimientos en los que se prestan los servicios de restauración, y viceversa. Además, determinados alimentos y bebidas pueden ser

elaborados por las mismas empresas o por empresas vinculadas económicamente que también presten servicios de restauración, y viceversa. Por lo tanto, el público destinatario puede creer que esas mismas empresas o las empresas vinculadas económicamente son responsables de dichos alimentos y bebidas. En la práctica de la Oficina se considera, en consecuencia, que, por lo general, se puede apreciar un grado de similitud bajo entre diferentes alimentos y bebidas, por un lado, y servicios de restauración, por otro. Sin embargo, en principio, es poco probable que se establezca dicha similitud cuando el suministro de alimentos y bebidas se compara con simples ingredientes básicos de cocina que no se consumen como tales, por ejemplo, *polvo para hornear* y *agentes espesantes para cocinar*.

5.5 Servicios de apoyo a otras empresas

Los servicios de apoyo a otras empresas contenidos en la clase 35 comprenden una variedad de servicios diferentes. Para determinar si existen puntos comunes pertinentes entre ellos, es importante establecer una interpretación común de lo que son esos servicios y de la finalidad a la que sirven.

Todos los servicios incluidos en la lista del título de clase de la clase 35 están destinados a dar apoyo y ayudar a otras empresas o a mejorar su negocio. Por lo tanto, en principio están destinados al público profesional.

Los **servicios de publicidad** consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento o venta, o reforzando la posición del cliente en el mercado, y adquiriendo una ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus productos y servicios a través de publicaciones periódicas, sitios web, vídeos, Internet, etc.

Algunos ejemplos de servicios de publicidad son el *alquiler de espacios publicitarios en medios de comunicación*, los *servicios de telemarketing*, el *marketing*, las *relaciones públicas* y las *demostraciones de productos*, dado que todos ellos tienen por objeto promocionar los productos o servicios de otras empresas, aunque sea por diferentes medios.

La naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son esencialmente distintos de la fabricación de productos o de la prestación de muchos otros servicios. Por lo tanto, la publicidad es, en general, distinta a los productos y servicios publicitados. Lo mismo es aplicable a la comparación de los servicios de publicidad frente a los productos que puedan utilizarse como medio de difusión de la publicidad, como los DVD, programas informáticos, artículos de imprenta, folletos y catálogos.

Los **servicios de gestión** se incluyen en la clase 35 cuando están relacionados con los aspectos empresariales de una entidad. Dado que existen servicios de gestión

en otras clases, se considera que un servicio de gestión de la clase 35 tiene fines empresariales.

Los **servicios de gestión de empresas** tienen por objeto ayudar a las empresas a gestionar sus negocios estableciendo la estrategia o el rumbo de la empresa. Incluyen actividades relacionadas con la dirección de la empresa, por ejemplo, de control, orientación, supervisión, organización y planificación. Son servicios que normalmente prestan empresas especializadas en este ámbito específico, como los consultores empresariales. Obtienen información y proporcionan instrumentos y conocimientos especializados que permiten que sus clientes lleven a cabo su actividad o proporcionan el apoyo necesario a las empresas para adquirir, desarrollar y ampliar su cuota de mercado.

Algunos ejemplos de actividades de gestión de empresas son la investigación y valoración de empresas, el análisis de costes y el asesoramiento de organizaciones, dado que todos tienen por fin contribuir a la estrategia de una empresa comercial. Estos servicios también incluyen cualquier actividad de «consultoría», «asesoramiento» y «asistencia» que pueda ser útil en la gestión de una empresa, como la asignación eficiente de los recursos humanos y financieros, la forma de mejorar la productividad, aumentar la cuota de mercado, tratar a los competidores, reducir los pagos de impuestos, desarrollar nuevos productos, comunicarse con el público, llevar a cabo la comercialización, investigar las tendencias de los consumidores, lanzar nuevos productos, crear una identidad corporativa, etc.

Ejemplos

La *búsqueda de negocios* es el análisis e interpretación de información económica, por ejemplo sobre ingresos, empleo, impuestos y estadísticas demográficas. Los emprendedores utilizan los resultados del estudio para tomar decisiones empresariales, por ejemplo, al establecer sus estrategias de marketing.

Las *evaluaciones comerciales* consisten en una investigación del carácter y potencial de un negocio, así como en una valoración de su rendimiento en comparación con sus competidores.

La *elaboración de análisis de costes* consiste en una combinación de una evaluación del precio total propuesto de un proyecto y el costo de los elementos independientes de ese proyecto (por ejemplo, la mano de obra, los materiales, etc.) para determinar si son razonables y admisibles teniendo en cuenta los requisitos del proyecto. Sirve para determinar si el hecho de avanzar con un proyecto constituye una decisión empresarial adecuada. Por consiguiente, se considera un servicio que contribuye a la gestión de los negocios comerciales o a otras funciones comerciales de una empresa comercial o industrial. Mediante la información obtenida a través de un análisis del precio de costo, una empresa puede tomar las decisiones financieras relacionadas con la participación en el proyecto en cuestión.

Cuando se compara la *gestión de empresas* con la *publicidad* debe señalarse que la publicidad es un instrumento esencial de la gestión de empresas, porque da a conocer a la propia empresa en el mercado. Tal como se ha indicado anteriormente, la finalidad de los servicios de publicidad es «reforzar la posición (de la empresa) en

el mercado» y la finalidad de los servicios de gestión de empresas es ayudar a las empresas a «adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado». No existe una diferencia clara entre «reforzar la posición en el mercado de una empresa» y «ayudar a una empresa a desarrollar y ampliar su cuota de mercado». El profesional que ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una empresa puede incluir razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de publicidad, porque no cabe duda de que la publicidad desempeña un papel esencial en la gestión de negocios comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podrán ofrecer asesoramiento sobre publicidad (y marketing), como parte de sus servicios y, por lo tanto, el público destinatario puede creer que los dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por lo tanto, existe un cierto grado de similitud entre ellos.

Los **servicios de administración de negocios** tienen por objeto ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales y, para ello, se basan en la interpretación y aplicación de la política fijada por la junta de administración de la empresa. Estos servicios consisten en organizar a las personas y a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. Estos servicios incluyen actividades como la selección de personal, la elaboración de nóminas, la redacción de estados contables y la preparación de impuestos, actividades que permiten a la empresa desarrollar sus funciones comerciales y que suele realizar una entidad independiente de la empresa en cuestión. Estas actividades las realizan, entre otros, agencias de empleo, auditores o empresas de subcontratación.

Ejemplo

La *auditoría empresarial* consiste en la evaluación de una serie de actividades empresariales. Abarca una revisión de las estructuras de organización, la gestión, los procesos, etc.

Cuando se compara la *administración de negocios* con la *publicidad*, debemos destacar que estos servicios suelen diferir, dado que un profesional que contribuye a la ejecución de las decisiones empresariales o a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales no ofrecerá estrategias publicitarias.

La línea que separa la *gestión de empresas* y la *administración de negocios* es borrosa y, en ocasiones, es muy difícil distinguir dichos servicios entre sí. Ambos están comprendidos en una categoría de servicios empresariales más amplia. Como regla general, puede decirse que los servicios de administración de negocios se realizan para organizar y gestionar una empresa, mientras que la gestión de empresas sigue un enfoque superior que tiene por objeto establecer las metas comunes y el plan estratégico de una empresa comercial.

Los **trabajos de oficina** son las operaciones diarias internas de una organización, incluyendo los servicios de soporte y administración en el departamento administrativo. Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los servicios de secretaría, como la taquigrafía y la mecanografía, la recopilación de información en bases de datos informáticas, la facturación y el procesamiento

administrativo de pedidos de compra, al igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.

Ejemplo

La *contabilidad* es el acto de registrar las transacciones financieras.

5.6 Servicios de venta al por menor

Se define la expresión «al por menor» como la acción o la actividad de vender productos o materias primas en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo en lugar de su reventa (en contraposición a «al por mayor» que consiste en la venta de materias primas en cantidades, normalmente para su reventa).

No obstante, debe señalarse que la venta de productos no es un servicio, en el sentido de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, la actividad de vender productos al por menor como servicio, para la que puede obtenerse protección a través de una MUE, no consiste en el mero acto de vender los productos, sino en los servicios prestados en relación con la venta real de productos. Estos servicios se definen en la nota explicativa de la clase 35 de la Clasificación de Niza como «el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad».

Asimismo, el Tribunal ha dictaminado que el objetivo del comercio al por menor es la venta de productos a los consumidores; además de la transacción jurídica de la compraventa, este tipo de comercio comprende toda la actividad desarrollada por el operador para incitar a la conclusión de dicho negocio. Esta actividad consiste, en particular, en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestación de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor para que concluya la venta con el comerciante de que se trate y no con un competidor (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Los servicios de venta al por menor permiten que los consumidores satisfagan sus distintas necesidades de compra en un solo lugar y, generalmente, están destinados al consumidor en general. Pueden realizarse en un lugar determinado, como un gran almacén, supermercado, tienda o quiosco, o por medio del comercio al por menor sin tienda, es decir, a través de Internet, por catálogo o de venta por correo.

En lo concerniente a la similitud entre los productos y servicios en cuestión se aplican los siguientes principios.

5.6.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto

Los servicios de venta al por menor en general⁵⁷⁾ (es decir, la especificación no limitada a la venta de productos especiales) constituyen un término poco claro o impreciso, como se describe en el [punto 1.5.2.2](#), y deben ser tratados como tal.

⁵⁷⁾ La Oficina no admite los «servicios de venta al por menor» como tales a efectos de clasificación, salvo ulterior especificación (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#)).

5.6.2 Servicios de venta al por menor de productos frente a productos

En relación con los servicios de venta al por menor de productos específicos, la similitud (o la falta de esta) entre los productos a que se refieren los servicios de venta al por menor y los productos en sí constituye un factor esencial que se debe tener en cuenta. Los servicios de venta al por menor de productos específicos pueden ser similares en distinta medida, o diferentes de productos específicos en función del grado de similitud entre los productos en sí, pero también teniendo en cuenta otros factores pertinentes.

5.6.2.1 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los mismos productos específicos

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos específicos son similares en un grado medio a estos productos específicos (20/03/2018, [T-390/16](#), DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, [T-365/14](#), TRECOLORE / FRECCIE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, visto el hecho de que son complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo público.

Los productos comprendidos en los servicios de venta al por menor y los productos específicos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar un grado medio de similitud entre los servicios de venta al por menor y tales productos y los productos en sí, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar dentro del significado natural y habitual de la categoría.

5.6.2.2 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a productos específicos similares

Existe un bajo grado de similitud entre los servicios de venta al por menor relativos a productos específicos y otros productos específicos similares o muy similares, dada la estrecha relación entre ellos en el mercado desde el punto de vista del consumidor. Los consumidores están acostumbrados a la práctica de que numerosos productos similares o muy similares se presenten juntos o se ofrezcan a la venta en las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados. Además, son de interés para el mismo tipo de consumidor.

Un bajo grado de similitud entre los productos vendidos al por menor y los propios productos también puede ser suficiente para llegar a la conclusión de que existe un bajo grado de similitud con los servicios de venta al por menor si los productos implicados suelen ofrecerse a la venta en las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados, pertenecen al mismo sector de mercado y, por tanto, son de interés para el mismo tipo de consumidor.

Dichos productos y servicios son diferentes cuando los productos en cuestión no se ofrecen en los mismos lugares, no pertenecen al mismo sector de mercado y están destinados a un tipo de consumidor diferente.

5.6.2.3 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los productos específicos diferentes

Cuando los productos vendidos al por menor son diferentes de los productos en sí reales, no se puede determinar ninguna similitud entre ellos.

5.6.3 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos

Los servicios de venta al por menor en general (es decir, la especificación no se limita a la venta de productos particulares) son un término poco claro o impreciso, como se describe en el [punto 1.5.2](#), y deben tratarse como tal.

5.6.4 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos

Los servicios de venta al por menor de productos específicos y los servicios de venta al por menor de otros productos específicos poseen la misma naturaleza por ser servicios de venta al por menor; tienen el mismo destino, que permite a los consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra, así como la misma utilización.

La similitud se determina entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cuando los productos suelen venderse al por menor en los mismos comercios y están destinados al mismo público. No obstante, el grado de similitud entre, por una parte, la venta al por menor de productos específicos y, por otra parte, la venta al por menor de otros productos específicos puede variar en función de la proximidad de los productos vendidos al por menor y las particularidades de los respectivos sectores de mercado.

La similitud queda, en principio, excluida cuando los productos en cuestión no suelen venderse al por menor juntos y están destinados a públicos distintos, o son diferentes. No obstante, todavía se puede determinar un grado de similitud si, debido a las particularidades del mercado, dichos productos diferentes se venden al por menor juntos en los mismos comercios y se destinan al mismo público.

5.6.5 Servicios a los que se aplican los mismos principios

Se aplicarán los citados principios en relación con los servicios de venta al por menor a los distintos servicios prestados relacionados exclusivamente con la venta de productos, como los **servicios de venta al por menor**, los **servicios de venta al por mayor**, los **servicios de venta por Internet**, o los **servicios de venta por catálogo o por correo**, etc. (en la medida en que estos estén incluidos en la clase 35).

5.6.6 Servicios a los que no se aplican los mismos principios

Por el contrario, no se aplicarán los citados principios en relación con los servicios de venta al por menor a otros servicios que no estén relacionados exclusivamente con la venta de productos, o que no estén comprendidos en la clase 35, como la **prestación de servicios de subasta** (clase 35), los **servicios de importación y exportación** (clase 35), los **servicios de distribución y transporte** (clase 39), o **reparación** (clase 37), etc.

Ejemplo

Servicios de importación y exportación

Los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la comparación de productos con servicios de venta al por menor o al por mayor.

Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio. Mientras que estos servicios tienen la finalidad de apoyar o ayudar a otras empresas a hacer negocios y son preparatorios o auxiliares a la comercialización de productos, no están relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor. Por estos motivos, los productos deberán considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importación o exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud.

5.7 Transporte, embalaje y almacenamiento

Los *servicios de transporte* no se consideran similares a los productos. Estos servicios son prestados por empresas de transporte especialistas cuya actividad no es la fabricación y la venta de dichos productos. Respecto de la naturaleza de los productos y servicios, los *servicios de transporte* hacen referencia a la flota de camiones o naves utilizadas para desplazar mercancías de un punto «A» a un punto «B».

De igual modo, los *servicios de embalaje y almacenamiento* solo hacen referencia al servicio por el que los productos de una empresa, o cualquier persona, son embalados y conservados en un lugar determinado a cambio de una tarifa. Estos servicios no son similares a ningún tipo de producto, incluido cualquiera de los productos que puedan embalsarse y almacenarse (07/02/2006, [T-202/03](#) Comp USA, EU:T:2006:44; 22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, [R 1006/2012-G](#), Pionono (fig.), § 38).

5.8 Tecnología de la información

5.8.1 *Software* frente a aparatos/servicios que usan *software*

En la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, prácticamente todos los *aparatos electrónicos o digitales* funcionan con el *software* que llevan integrado. Asimismo, la prestación de muchos servicios en los sectores financiero o comercial, en las industrias de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones depende claramente del *software* o el *software* asistido por ordenador. No obstante, no cabe deducir de lo anterior que el *software* sea similar a los productos/servicios que utilicen *software* para poder funcionar correctamente.

Cuando el *software* no forma parte integrante de un aparato o servicio, se puede adquirir independientemente del mismo y sirve, por ejemplo, para aportar funcionalidades más o diferentes, se puede establecer un grado de similitud si se aplican otros factores pertinentes.

5.8.2 *Software* específico frente a *software* específico

Hay muchos tipos de *software*, y aunque el *software* por naturaleza (un conjunto de instrucciones que permite a un ordenador realizar una tarea) es el mismo, esto no significa que la finalidad específica de un tipo de *software* sea la misma que la de otro. Esto implica que un *software* muy específico podría no ser similar a otro tipo de *software*, dependiendo, por ejemplo, del ámbito concreto de su aplicación, de los conocimientos especializados necesarios para desarrollar los tipos de *software*, de si se dirigen a los mismos usuarios y de si se comercializan a través de los mismos canales de distribución.

5.8.3 Equipos de comunicaciones, ordenadores y *software* (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38)

Los equipos de comunicaciones comprenden medios tales como equipos de redes informáticas, de radiodifusión, de comunicación de datos y de comunicación de punto a punto y antenas para permitir una comunicación remota.

Debido a los rápidos avances en el campo de la tecnología de la información, en especial la creciente importancia de Internet, se ha producido una clara interrelación entre los mercados de, por una parte, los equipos de comunicaciones y el *hardware* y *software* de las tecnologías de la información y, por otra parte, los servicios de telecomunicaciones.

Los productos tales como los módems, teléfonos, teléfonos inteligentes, ordenadores, *routers* o servidores se usan en estrecha relación con los servicios de telecomunicaciones porque son, o pueden ser, absolutamente necesarios para la prestación de dichos servicios y, desde el punto de vista del consumidor, son indispensables para acceder a ellos. Asimismo, suelen comercializarse juntos.

Actualmente, los ordenadores suelen conectarse en redes y su uso autónomo es en realidad la excepción a la regla; lo normal es que los equipos de comunicaciones, los ordenadores y los programas de *software*, en la medida en que permiten el acceso a dichos servicios u ofrecen la posibilidad de prestarlos, los convierten en complementarios. Véase la resolución de 25/04/2017, [R 1569/2016-1](#), § 22-23; 15/10/2018, [T-444/17](#), life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37

Por tanto, tales productos y servicios son similares, habida cuenta de su carácter complementario, y aunque su naturaleza es diferente, su destino, sus consumidores y sus canales de distribución son los mismos.

Por analogía, los periféricos adaptados para su uso con ordenadores y otros dispositivos inteligentes deben considerarse similares a los servicios de telecomunicaciones en la medida en que cumplen la norma arriba descrita de que permiten acceder a servicios de telecomunicaciones, tal como lo harían las pantallas de visualización, pero no, por ejemplo, las alfombrillas para ratón de ordenador.

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

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

Parte C

Oposición

Sección 2 Doble identidad y

riesgo de confusión

Capítulo 3 Público destinatario y

grado de atención

Índice

1 Introducción.....	1012
1.1 Comparación de los productos o servicios.....	1012
1.2 Comparación de los signos.....	1013
1.3 Elementos distintivos de los signos/carácter distintivo de la marca anterior.....	1013
2 Definición del público destinatario.....	1014
3 Definición del grado de atención.....	1018
3.1 Mayor grado de atención.....	1019
3.1.1 Compras onerosas.....	1019
3.1.2 Compras potencialmente peligrosas.....	1020
3.1.3 Fidelidad de marca.....	1020
3.1.4 Productos farmacéuticos.....	1020
3.2 Menor grado de atención.....	1021

1 Introducción

A propósito del público destinatario, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que hay riesgo de confusión (que incluye un riesgo de asociación) si existe riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 29). El Tribunal ha dictaminado, asimismo, que es la **percepción que el público destinatario tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate** la que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Por tanto, la primera tarea consiste en definir los círculos de consumidores que son relevantes a los efectos del asunto en cuestión. El método para identificar el público destinatario se expone en el [punto 2](#) infra. Posteriormente, ha de determinarse el grado de atención y complejidad del público. La repercusión de la atención y la complejidad del público en la apreciación del riesgo de confusión se exponen en el [punto 3](#).

Además, el público destinatario desempeña un papel importante a la hora de determinar otros factores que son relevantes para la apreciación del riesgo de confusión.

1.1 Comparación de los productos o servicios

Los clientes reales y potenciales de los productos o servicios en litigio constituyen uno de los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis de la similitud de los productos o servicios. Mientras que una coincidencia de público destinatario no es, necesariamente, una indicación de similitud de los productos o servicios, un público muy diverso sí constituye un argumento de peso en contra de dicha similitud. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos o servicios](#).

Ejemplo

El *cuero* y las *pieles de animales* son materias primas destinadas a la industria para su posterior transformación, mientras que los *productos de cuero* finales están destinados al público general. El público destinatario es distinto, lo que es un factor fundamental en la apreciación de la similitud y que lleva a la conclusión de que los productos no son similares. Se aplica el mismo razonamiento a los *metales preciosos* frente a la *joyería*.

1.2 Comparación de los signos

La cuestión del público destinatario también desempeña un papel en la comparación de los signos. El mismo término puede tener una pronunciación distinta en función del público destinatario. Conceptualmente, el público de una parte de la Unión Europea puede entender el significado del signo, mientras que los consumidores de otras partes pueden no entenderlo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#)).

Ejemplo

El Tribunal ya ha confirmado que el público general de los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia posee un entendimiento básico del inglés (26/09/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Elementos distintivos de los signos/carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo inherente de un signo o de uno de sus elementos también depende del público destinatario de los productos o servicios. Por ejemplo, en función de los conocimientos, nivel y lengua del público destinatario, un elemento incluido en la marca puede no ser distintivo o tener un carácter distintivo bajo, o puede ser, entre otros, distintivo porque es percibido como un término de fantasía sin reivindicar significado alguno. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#).

Ejemplo

El término francés «Cuisine» no se entenderá como una indicación descriptiva para los productos de las clases 29 y 30 en algunos Estados miembros (23/06/2010, [R 1201/2009-1](#), GREEN CUISINE, § 29-33).

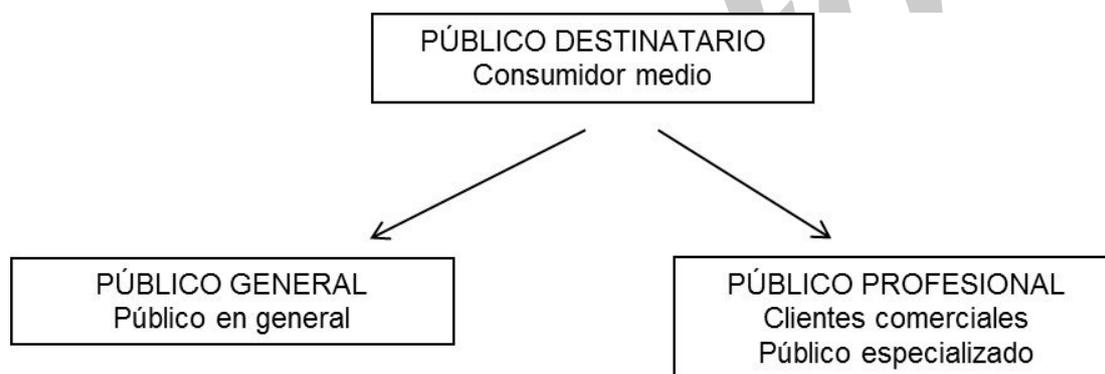
Ejemplo

Los profesionales del ámbito de las tecnologías de la información y científico están más familiarizados, en general, con el uso de palabras técnicas y básicas en inglés que el público general. En el asunto *Gateway* contra *Activy Media Gateway*, el Tribunal resolvió que la palabra común en lengua inglesa «gateway» evoca directamente, en la mente del público pertinente, el concepto de «puerta de enlace», que se emplea comúnmente en el sector informático (27/11/2007, [T-434/05](#), *Activy Media Gateway*, EU:T:2007:359, § 38, 48; confirmed 11/12/2008, [C-57/08 P](#), *Activy Media Gateway*, EU:C:2008:718).

2 Definición del público destinatario

De acuerdo con el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), debe determinarse si existe confusión «por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior».

El término «**consumidor medio**» es un concepto jurídico que se emplea en el sentido de «**consumidor destinatario**» o «**público destinatario**». No debe confundirse con el «público general» o el «público en general», aunque, en ocasiones, los tribunales lo utilicen en dicho sentido. Sin embargo, en el contexto de los motivos de denegación relativos, el término «consumidor medio» no debe emplearse como sinónimo del «público general», ya que puede referirse tanto a un **público profesional** como al **público general**. Al respecto, en asuntos que atañen al riesgo de confusión, el Tribunal suele distinguir entre **público general**(o **público en general**), y **público profesional o especializado**(o **clientes comerciales**), sobre la base de los productos o servicios de que se trate.



Con el fin de definir adecuadamente el público destinatario en el contexto de los motivos de denegación relativos, han de tenerse en cuenta dos factores:

- **El territorio definido por la marca anterior:** el público destinatario es siempre el del territorio o los territorios en los que se protege el derecho anterior o los derechos anteriores. Consiguientemente, en el caso de un derecho nacional anterior, el público destinatario en cuestión es el del Estado miembro concreto (o el de los Estados miembros, en el caso de las marcas del Benelux). Para una marca de la Unión Europea anterior, debe tenerse en cuenta el público de toda la Unión Europea. En lo que atañe a un registro internacional, se tratará del público de todos los Estados miembros en los que esté protegida la marca.
- **Los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares:** el riesgo de confusión siempre se evalúa sobre la base de la percepción de los consumidores de los productos o servicios que se hayan considerado idénticos o similares. Dependiendo de los productos o servicios de que se trate, el público destinatario será el público general o un público profesional/especializado.

El público destinatario siempre comprende tanto a los consumidores **reales** como a los **potenciales**, es decir, los consumidores que actualmente compran los productos o servicios o que pueden hacerlo en el futuro.

Si una **parte significativa del público destinatario** de los productos o servicios en cuestión puede confundirse respecto al origen de los productos, esto será suficiente para establecer un riesgo de confusión. No es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

Tal como ha establecido el Tribunal, para evaluar el riesgo de confusión el público destinatario está compuesto por **usuarios que puedan utilizar tanto los productos o servicios designados por la marca anterior como el producto que se reivindica bajo la marca cuyo registro se solicita y que se hayan considerado idénticos o similares** (01/07/2008, [T-328/05](#), Quartz, EU:T:2008:238, § 23; recurso desestimado el 10/07/2009, [C-416/08 P](#), Quartz, EU:C:2009:450).

Al determinar la parte del público **con respecto a la que se evalúa un riesgo de confusión**, se aplicará lo siguiente:

- Si los productos o servicios de ambas marcas se destinan al público general, el público destinatario con respecto al que se evaluará el riesgo de confusión es el público general.

Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la marca impugnada se referían a prendas de vestir, el Tribunal dictaminó que: «Las prendas de vestir de hombres y mujeres son artículos de consumo corriente, y la marca en que se basa la oposición está registrada como marca de la Unión Europea. En consecuencia, el público con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión está constituido por el público general de la Unión Europea» (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) & [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Si los productos o servicios de **ambas marcas** están destinados al mismo **público profesional** o a un público similar, el riesgo de confusión se evaluará desde la perspectiva de dichos especialistas.

Ejemplo

Los productos de referencia tanto de la marca anterior como de la impugnada son materias primas plásticas, productos químicos, resinas y similares. Se trata de productos para uso industrial. Los consumidores a los que se dirigen son, por tanto, ingenieros o químicos, es decir, profesionales altamente cualificados que procesarán dichos productos y que los utilizarán en actividades manufactureras. Se consideró que el público destinatario era profesional (15/02/2012, [R 2077/2010-1](#), PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, [R 1370/2009-1](#), CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, confirmada mediante 29/03/2012, [T-547/10](#), EU:T:2012:178).

- Si los productos o servicios de **ambas marcas** se destinan **tanto al público general como a los especialistas**, el riesgo de confusión se apreciará con arreglo a la percepción de la parte del público que muestre un menor grado de atención, ya que aquel será más propenso a la confusión. Si no es probable que esta parte del público se confunda, será aún más improbable que lo haga la que muestre un mayor grado de atención.

Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la impugnada se referían a productos de las clases 3 y 5 dirigidos tanto al público general como a los profesionales (a saber, médicos, en relación con productos farmacéuticos de la clase 5), el Tribunal evaluó el riesgo de confusión en relación únicamente con el público general, ya que es el que muestra un menor grado de atención (15/07/2011, [T-220/09](#), ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Si los productos o servicios de la marca anterior se destinan al **público general y profesional** y los productos y servicios impugnados se destinan a un **público profesional** exclusivamente (o viceversa), el público destinatario para apreciar el riesgo de confusión será exclusivamente el público profesional.

Ejemplo

Los productos de la marca anterior son productos para *pulir metales*, mientras que los productos de la solicitud son *preparations for cleaning waste pipes for the metal-working industry* preparados para la limpieza de desagües para la industria de transformación de metales. Tal como declaró el TG en la correspondiente sentencia: «aunque los "productos para pulir metales" pueden ser tanto productos de consumo corriente como productos destinados a una clientela profesional o especializada, no hay discusión en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de registro deben considerarse dirigidos únicamente a profesionales de la industria de transformación de metales. De ello se desprende que el único público que puede incurrir en una confusión entre las marcas en conflicto es el constituido por dichos profesionales» (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Ejemplo

Las *pinturas en general* se venden tanto a los pintores profesionales (es decir, para usos profesionales) como al público en general con fines de bricolaje. Por el contrario, las *pinturas destinadas a la industria* no se venden al público general. En consecuencia, cuando las especificaciones de los productos o servicios de ambas marcas designen las pinturas y las pinturas destinadas a la industria, respectivamente, el público destinatario estará constituido exclusivamente por los profesionales, ya que es probable que sean los únicos en entrar en contacto con ambas marcas.

Ejemplo

Los servicios de la marca anterior son *telecomunicaciones*. Los servicios impugnados son *servicios de telecomunicación, en concreto, los servicios de colocación, de facilitación de viviendas a distancia y de interconexión* destinados únicamente a los profesionales. La definición de público destinatario debe ajustarse a una lista más específica, y el riesgo de confusión se evaluará únicamente en cuanto a los profesionales (24/05/2011, [T-408/09](#), ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- En el caso de los productos farmacéuticos, se aplica lo siguiente:
El público destinatario de productos farmacéuticos **sin receta médica** (de venta libre) es el público general, por lo que el riesgo de confusión se apreciará en relación con aquel.

Según la jurisprudencia, el público general no puede dejar de considerarse público destinatario, incluso en el caso de los productos farmacéuticos que **requieran receta** antes de su venta a los usuarios finales en las farmacias. Así, el público destinatario estará constituido tanto por el público general como por los profesionales de la salud, como médicos o farmacéuticos. Por consiguiente, aunque la elección de estos productos esté influenciada o determinada por los intermediarios, tal riesgo de confusión existe igualmente para el público general, dado que este puede verse ante dichos productos, aunque sea al realizar compras que, para cada uno de los citados productos individualmente considerados, tengan lugar en momentos diferentes (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45; 26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). En la práctica, esto significa que el riesgo de confusión se evaluará sobre la base de la percepción del público general, que es más propenso a la confusión.

En el caso de los productos farmacéuticos **destinados únicamente a especialistas** para uso profesional (por ejemplo, *soluciones estériles para cirugía oftálmica*), el riesgo de confusión debe evaluarse desde el punto de vista exclusivo de dicho público especializado (26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de marca de la Unión Europea **sean de libre prescripción** mientras que los productos farmacéuticos amparados por el registro anterior **solo puedan dispensarse con receta, o viceversa**, la Oficina presumirá que el público de referencia está constituido tanto por los profesionales cualificados como por el público general, que carece de conocimientos médicos o farmacéuticos específicos. El riesgo de confusión se evaluará en relación con el público general, que es más propenso a confusión.

Ejemplo

Los productos amparados por la marca anterior eran *preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares*, mientras que los productos impugnados eran *preparados farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes metabólicos adaptados para una administración exclusiva a través de inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea*.

Aunque los productos de la marca anterior y los de la marca impugnada se prescriben y administran bajo la supervisión de profesionales sanitarios, el Tribunal General dictaminó que el público destinatario se compone tanto de los profesionales sanitarios como del público general.

(23/09/2009, [T-493/07](#), [T-26/08](#) & [T-27/08](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54; 09/07/2010, [C-461/09 P](#), Famoxin, EU:C:2010:421).

3 Definición del grado de atención

El Tribunal indicó que a los efectos de la apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor **normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz** y que el grado de atención del público destinatario puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El que el grado de atención sea **mayor o menor dependerá, entre otras circunstancias, de la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y del conocimiento, la experiencia y la implicación en la compra del público destinatario.**

El hecho de que el público destinatario se componga del **público general** no significa, necesariamente, que el grado de atención no pueda ser alto (por ejemplo, cuando se adquieran productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados). Asimismo, el que los productos de que se trate se destinen a **especialistas** no significa, necesariamente, que el grado de atención sea siempre alto. Es verdad que, en principio, el público profesional posee un elevado grado de atención al comprar un producto específico. Así sucede cuando se considera que los consumidores profesionales poseen unos conocimientos especiales o una experiencia práctica respecto de los productos o servicios específicos. Además, las compras realizadas por los consumidores profesionales, con frecuencia, son más sistemáticas que las compras que realiza el público general. Pero no siempre esto es así. En algunos casos, por ejemplo, cuando los productos o servicios de que se trate son utilizados a diario por un determinado profesional, el grado de atención que se presenta puede ser medio o incluso bajo, aun tratándose de consumidores profesionales.

Es necesario contar con una definición adecuada del grado de atención del público destinatario, ya que se trata de un factor que puede influir a favor o en contra de la identificación de un riesgo de confusión. Mientras que el consumidor destinatario rara vez tiene ocasión de comparar de manera directa los distintos signos y debe basarse en un recuerdo imperfecto de aquellos, un alto grado de atención del consumidor destinatario puede dar lugar a la conclusión de que no confundirá las marcas, pese a la ausencia de una comparación directa entre ellas (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 95). En consecuencia, el grado de atención se determinará en la resolución.

Sin embargo, **un elevado grado de atención no conlleva que se establezca automáticamente la ausencia de riesgo de confusión.** Deben tenerse en cuenta todos los demás factores (**principio de interdependencia**) Véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Evaluación global](#). Por ejemplo, habida cuenta del carácter especializado de los productos o servicios de que se trate y del elevado grado de atención del público destinatario, puede descartarse el riesgo de confusión (26/06/2008, [T-79/07](#), Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). No obstante, puede existir riesgo de confusión pese a un elevado grado de atención. Por ejemplo, en caso de que exista un elevado riesgo de

confusión creado por otros factores, como la identidad o la gran similitud general de las marcas y la identidad de los productos, no es posible basarse exclusivamente en la atención del público destinatario para evitar la confusión (21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010, [R 1419/2009-4](#), Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN).

3.1 Mayor grado de atención

Suele darse un mayor grado de atención en los siguientes tipos de compras: las compras onerosas, las de productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados. El consumidor medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios (por ejemplo, coches y productos farmacéuticos).

Asimismo, puede existir un mayor grado de atención en las compras en las que la fidelidad a la marca sea importante para el consumidor.

3.1.1 Compras onerosas

Al comprar productos onerosos, el consumidor normalmente irá con mucho cuidado y solo comprará los productos tras una atenta consideración. Los consumidores no especializados o no profesionales suelen pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios. La atención puede ser incluso mayor en casos de artículos de lujo y en aquellos casos en los que el producto específico se considere un reflejo del estatus social de su propietario.

Ejemplos

Coches. Teniendo en cuenta su precio, los consumidores pueden prestar un mayor grado de atención que para las compras menos onerosas. Cabe esperar que estos consumidores no compren un coche, sea nuevo o de segunda mano, de la misma forma en que comprarían artículos de uso cotidiano. El consumidor estará informado y tomará en consideración todos los factores relevantes, por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, [T-63/09](#), Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

Diamantes, piedras preciosas y semipreciosas. En su resolución de 09/12/2010, [R 900/2010-1](#), Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Sala resolvió que, normalmente, la selección de dichos productos es objeto de cierta reflexión previa por parte del consumidor. En muchos casos, los productos serán artículos de lujo o se destinarán a regalos. Se puede presumir un grado de atención relativamente elevado por parte del consumidor.

Servicios financieros. Estos servicios se dirigen al público general, el cual está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, dado que dichos servicios son servicios especializados que pueden tener importantes consecuencias financieras para sus usuarios, el consumidor deberá tener un

grado de atención bastante elevado a la hora de su elección ([T-220/11](#), F@ir Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, [C-524/12 P](#), F@ir Credit, EU:C:2013:874, appeal dismissed; 22/06/2010, [T-563/08](#), Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

Servicios inmobiliarios. Las compraventas de propiedades son transacciones comerciales que implican tanto un riesgo como la transferencia de grandes sumas de dinero. Por ello, se considera que el consumidor pertinente posee un grado de atención mayor al promedio de los consumidores, ya que las consecuencias de una mala decisión, debido a una falta de atención, podría resultar muy perjudicial (17/02/2011, [R 817/2010-2](#), FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

3.1.2 Compras potencialmente peligrosas

El impacto en la seguridad de los productos cubiertos por una marca (por ejemplo, luces para vehículos, sierras, acumuladores eléctricos, interruptores eléctricos, relés eléctricos, etc.) puede implicar un aumento del grado de atención del consumidor relevante (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fidelidad de marca

Además, puede existir un mayor grado de atención como consecuencia de la fidelidad de marca.

Ejemplo

Si bien los productos a base de tabaco son productos de consumo masivo relativamente económicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto, se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos relacionados con el tabaco, puede requerirse un grado de similitud más elevado entre los signos para que se produzca un riesgo de confusión. Esto ha sido confirmado por varias resoluciones de las Salas: 26/02/2010, [R 1562/2008-2](#), victory slims (fig.) / VICTORIA et al., donde se indicaba que los consumidores de los productos de la clase 34 suelen estar muy atentos y ser fieles a la marca, y 25/04/2006, [R 61/2005-2](#), Granducato/DUCADOS et al.

3.1.4 Productos farmacéuticos

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se refiere, que el grado de atención del público destinatario es relativamente elevado, independientemente de si se venden con o sin receta (15/12/2010, [T-331/09](#), Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, [T-288/08](#), Zydus, EU:T:2012:124, § 36 y la citada jurisprudencia).

En concreto, los profesionales de la medicina demuestran un elevado grado de atención cuando recetan medicamentos. Con respecto a los no profesionales, estos

también muestran un mayor grado de atención, independientemente de si el producto farmacéutico se venda con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

3.2 Menor grado de atención

Un **menor grado de atención** se puede asociar, en concreto, a una conducta de compra habitual. Las decisiones de compra en este ámbito se relacionan, por ejemplo, con productos de bajo precio adquiridos a diario (15/06/2010, [T-547/08](#), Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

El simple hecho de que el público destinatario realice una compra impulsiva de determinados artículos (por ejemplo, dulces) no implica que el grado de atención de ese público sea inferior al promedio (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

Obsoleto

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

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

Parte C

Oposición

**Sección 2 Doble identidad y
riesgo de confusión**

Capítulo 4

Comparación de los signos

Índice

1 Introducción.....	1025
1.1 Principios generales de la comparación de las marcas.....	1025
1.2 Signos que deben compararse y elementos insignificantes.....	1026
1.3 Territorio de referencia y público destinatario.....	1028
2 Identidad entre los signos.....	1029
2.1 El concepto de identidad.....	1029
2.2 Umbral para la constatación de identidad.....	1030
2.3 Identidad entre marcas denominativas.....	1032
2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas.....	1033
2.5 Identidad entre marcas figurativas.....	1034
2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color.....	1035
3 Similitud entre los signos.....	1037
3.1 Introducción.....	1037
3.2 Elementos distintivos de las marcas.....	1037
3.2.1 ¿Qué es un componente de un signo?.....	1038
3.2.2 Examen del carácter distintivo.....	1039
3.2.3 Casos específicos.....	1046
3.3 Elementos dominantes de las marcas.....	1050
3.4 Comparación de signos.....	1054
3.4.1 Comparación visual.....	1054
3.4.2 Comparación fonética.....	1073
3.4.3 El contenido semántico de las marcas.....	1102
3.4.4 Comparación conceptual.....	1123
3.4.5 Impacto del carácter distintivo y dominante de los componentes sobre la similitud entre los signos.....	1143
3.4.6 Otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre signos.....	1151
3.5 Conclusión sobre la similitud.....	1163
4 Diferenciación de los signos.....	1167
4.1 Introducción.....	1167
4.2 Casos de diferenciación.....	1168
4.2.1 Ningún elemento en común.....	1168
4.2.2 Coincidencia en un elemento insignificante.....	1168
4.2.3 Coincidencia en un elemento denominativo imperceptible a causa de un elevado grado de estilización.....	1169

4.2.4 Coincidencias en otros aspectos irrelevantes.....	1170
4.2.5 Coincidencia en un elemento no distintivo.....	1172

Obsoleto

1 Introducción

La existencia de un riesgo de confusión depende de diversos factores interdependientes, entre los que se incluyen (i) la similitud entre los productos y servicios, (ii) el público destinatario, (iii) la **similitud entre los signos**, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes, y (iv) el carácter distintivo de la marca anterior.

El presente capítulo se ocupa de la comparación de los signos. La finalidad de la comparación de los signos es determinar si son idénticos (véase [el punto 2 infra](#)), similares (véase el [punto 3 infra](#)) o distintos (véase el [punto 4 infra](#)).

La **identidad** entre los signos constituye un requisito previo para la aplicación de las disposiciones del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), si los productos o servicios también son idénticos («doble identidad»).

La **similitud** (o identidad) entre los signos será un requisito previo necesario para aplicar el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) («riesgo de confusión»).

La **diferenciación** entre los signos excluye el riesgo de confusión. Ya no es necesario proseguir con el examen de los otros requisitos previos del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

1.1 Principios generales de la comparación de las marcas

Si los signos no son idénticos, hay que determinar si son similares o no similares. Una apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

De ello se desprende que los signos se comparan **a nivel visual** (véase [el punto 3.4.1 infra](#)), **fonético** (véase el [punto 3.4.2 infra](#)) y **conceptual** (véanse [los puntos 3.4.3 y 3.4.4 infra](#)). Si no es posible realizar la comparación de las marcas en ninguno de estos aspectos, esto se indicará en la resolución.

Asimismo, cuando se comparan los signos, deberá valorarse el carácter distintivo y el carácter dominante de sus elementos, en su caso, y el impacto de esos elementos sobre la impresión general.

A la luz de lo anterior, cuando los signos no son idénticos, en principio se compararán valorando el carácter distintivo y dominante de los elementos que coincidan y que difieran, apreciando las características comunes y las diferencias de los signos, y llegando a una conclusión sobre la similitud o la diferencia.

El Tribunal ha declarado que si las marcas presentan **alguna similitud, incluso aunque sea escasa**, debe llevarse a cabo una evaluación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud, existe, por la presencia de otros factores pertinentes tales como el renombre o el reconocimiento de que gozaba la

marca anterior, un riesgo de confusión entre las marcas (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

En principio, la comparación debe permitir obtener información sobre el **grado de similitud** en cada aspecto.

El grado de similitud entre los signos puede ser decisivo para el resultado de la resolución. Incluso en el caso de los productos y servicios idénticos, «cualquier posible similitud» puede no ser suficiente, en sí misma, para generar un riesgo de confusión (principio de interdependencia, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 2](#)). El grado de similitud deberá establecerse, especialmente, con respecto a los aspectos **visuales** y **fonéticos**, puesto que pueden ser decisivos para apreciar el riesgo de confusión, en función de las circunstancias en las que los productos o servicios en cuestión normalmente se comercialicen (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 4](#)).

A la hora de determinar el grado de similitud, es importante especificar si es alto (superior a la media) o bajo (inferior a la media). No obstante, incluso si el grado de similitud es medio, la resolución debe mencionarlo para evitar malentendidos. El simple hecho de declarar que «los signos son similares» no resulta claro, puesto que se puede interpretar de dos maneras: son similares en un grado medio o simplemente en el sentido general de que hay (cierta) similitud que permite un examen en mayor profundidad.

Por consiguiente, el grado de similitud debe especificarse como bajo, medio o alto. Se pueden utilizar sinónimos en la medida en que sean claros (por ejemplo, en la media = medio). No obstante, cabe destacar que el término «elevado» no quiere decir exactamente que sea de «grado alto». Pueden especificarse otros grados de similitud, por ejemplo, expresiones como «solo muy bajo» o «casi idénticos», si esto queda respaldado por los hechos del asunto y da lugar al resultado. En tal caso, la redacción debe ser lo más clara posible. Esto no se aplica a expresiones como «no especialmente alto», que puede entenderse tanto como «medio» o simplemente «bajo».

Sin embargo, no siempre es necesario especificar el grado de similitud **conceptual**. En función de las circunstancias particulares, puede ser suficiente reconocer la similitud resultante de una coincidencia semántica o la similitud de un concepto. Si la similitud surge de conceptos de escaso carácter distintivo, esto debe indicarse claramente para que su pertinencia pueda considerarse en la apreciación global del riesgo de confusión.

1.2 Signos que deben compararse y elementos insignificantes

Los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente

para la comparación de los signos (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, §38).

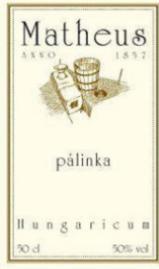
La comparación debería **abarcar los signos en su totalidad**. Por ello no es correcto descartar la comparación de elementos de los signos tan solo porque, por ejemplo, son más pequeños que otros elementos de los signos (a menos que sean insignificantes, como se explica más adelante) o porque carecen de carácter distintivo (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, [T-61/09](#), Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Excepcionalmente, si se trata de **elementos insignificantes**, la Oficina puede decidir no tomar en consideración estos elementos a efectos de la comparación misma, tras **haber motivado debidamente** por qué se consideran insignificantes (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Esto es especialmente importante cuando el elemento insignificante es el elemento común de los signos. La noción de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la resolución debe cubrir los signos en su totalidad.

La Oficina considera que un elemento insignificante se refiere a un elemento que, debido a su tamaño o posición, no puede percibirse a primera vista o que forma parte de un signo complejo con numerosos otros elementos (por ejemplo, etiquetas de bebidas, embalajes, etc.) y, por consiguiente, es muy probable que pase desapercibido para el público destinatario.

Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08 , EU:T:2009:432 Las palabras «by misako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas.
	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>09/09/2010, R 396/2010-1</p> <p>La Sala no examinó el aspecto fonético o conceptual de los elementos «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857».</p>
<p>MAGNA</p>		<p>17/05/2006, R 1328/2005-2</p> <p>La Sala describió el signo impugnado en su totalidad, pero los elementos insignificantes como «70 cl» no se incluyeron en la comparación.</p>
		<p>03/09/2010, T-472/08, EU:T:2010:347</p> <p>Los elementos distintos a «cachaça»/«pirassununga» y «51», este último escrito en color blanco dentro de un círculo situado parcialmente dentro de una amplia franja que transcurría de un lado a otro del signo, son insignificantes en la impresión de conjunto creada por estas marcas (véase el apartado 65).</p>

Hay que tener en cuenta además que las indicaciones informativas sobre el registro de la marca (como los símbolos «™» y «®») no se consideran parte de la marca (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)). Por consiguiente, estos símbolos no se tendrán en cuenta en la comparación de los signos.

1.3 Territorio de referencia y público destinatario

Debe examinarse la similitud en el territorio en que está protegida la marca anterior. El territorio de referencia debe indicarse. Por otra parte, la percepción del público destinatario desempeña un papel importante en la comparación de los signos (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

Si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE (o Estados miembros en el caso de las marcas del Benelux). La percepción de similitud puede variar de un Estado miembro a otro debido a diferencias de pronunciación, significado o comprensión.

Si la marca anterior es una marca de la Unión Europea registrada, este análisis debe extenderse en principio a **toda la UE**. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE **y** si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis de la Oficina no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en **la parte o las partes** en que exista riesgo de confusión.

El carácter unitario de la MUE implica que una MUE anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una MUE que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, [C-514/06 P](#), Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 and subsequent case-law; 18/09/2012, [T-460/11](#), Bürger, EU:T:2012:432, § 52 y jurisprudencia citada).

Si la oposición está basada en un registro internacional no debe considerarse, como territorio de referencia, el territorio en el que está protegida la marca de base si el registro internacional anterior -o las designaciones posteriores- designan a otros territorios de referencia (excepto si el titular goza de protección en la totalidad de la UE, registro internacional que designa a la UE o en el que la UE se designó posteriormente, cubriendo de este modo el país del registro de base).

Cuando el público destinatario sea tanto los consumidores generales como los profesionales, la constatación de un riesgo de confusión solo en relación a una parte del público basta para mantener la oposición. Habitualmente, el público general es el más propenso a la confusión. Por consiguiente, si se confirma el riesgo de confusión por parte del público general, no hará falta examinar el caso basándose en la percepción de los profesionales (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 0, Introducción, punto 4](#)).

2 Identidad entre los signos

2.1 El concepto de identidad

Como ya se ha indicado, la existencia de identidad entre los signos da lugar al éxito de la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), si los productos y servicios también son idénticos.

Las diferencias entre el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y la protección en caso de riesgo de confusión con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

deben tenerse en cuenta a la hora de comprender el concepto de identidad y los requisitos que conlleva.

La protección contemplada en el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es absoluta, pues el registro de un signo posterior idéntico para productos y servicios idénticos comprometería la función de la marca anterior como medio para identificar el origen comercial. Si se han registrado signos o marcas idénticos para productos o servicios idénticos, resulta imposible concebir las circunstancias en que se puede excluir todo riesgo de confusión. No es necesario examinar otros factores, como el grado de atención del público o el carácter distintivo de la marca anterior.

No obstante, con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), la marca anterior está protegida contra el riesgo de confusión, pues incluso si las marcas difieren en algunos elementos, su similitud —en combinación con otros elementos que deben apreciarse de forma global— puede llevar a suponer que los productos y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de una empresa asociada económicamente.

Debido a la protección absoluta que concede el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), el concepto de identidad entre las marcas debe interpretarse de manera estricta. La protección absoluta en el caso de una solicitud de marca de la Unión Europea «que es idéntica a la marca [anterior] para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esta se registró [con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)], no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones que protege más específicamente el [\[artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE\]](#)» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 en relación con las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre marcas).

2.2 Umbral para la constatación de identidad

La propia definición de identidad implica que los dos signos deben ser iguales en todos los aspectos. Por consiguiente, existe identidad entre los signos si la solicitud de marca de la Unión Europea reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior.

Sin embargo, como la percepción de la identidad entre los dos signos no siempre es resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, el consumidor medio puede pasar por alto diferencias insignificantes entre las marcas.

Por ello, **la solicitud de marca de la Unión Europea debe considerarse idéntica a la marca anterior «cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio»** (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor razonablemente observador solo percibirá tras examinar las marcas una al lado de la otra. «Insignificante» no es un término objetivo y su interpretación depende del nivel de complejidad de las marcas comparadas. Son diferencias insignificantes aquellas que, por referirse a elementos muy pequeños o que se pierden dentro de una marca compleja, el ojo humano no puede detectar con facilidad al observar la marca de que se trate, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un examen analítico de una marca, sino que la percibe en su conjunto.

La decisión de que un elemento es «insignificante» debe ir acompañada de un razonamiento suficiente acerca de su falta de impacto en la percepción general de la marca.

De la definición de identidad que figura más arriba se desprende que las siguientes condiciones deben cumplirse para que las marcas se consideren idénticas con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#):

- **Identidad total entre los signos.** La identidad parcial no es suficiente de acuerdo con el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), pero puede dar lugar a una similitud entre los signos y debe tenerse en cuenta al realizar el examen contemplado en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Cualquier elemento adicional es suficiente para concluir que las marcas no son idénticas, independientemente de que el elemento añadido sea una palabra, una forma figurativa o una combinación de ambas.

Por consiguiente, dos marcas denominativas no se considerarán idénticas si una está contenida en la otra, pero va acompañada de otros caracteres (véase el [punto 2.4](#) infra) o palabras, independientemente de su posible carácter distintivo o descriptivo.

Signo anterior	Signo impugnado y observaciones	Asunto
Millenium	MILLENIUIM INSURANCE COMPANY LIMITED Se dictaminó que «los signos obviamente no eran idénticos», a pesar de que los términos «Insurance company limited» describen en lengua inglesa los servicios correspondientes.	24/11/2011, R 696/2011-1
INDIVIDUAL		18/12/2008, R 807/2008-4

- **Identidad en todos los aspectos de la comparación.** Debe existir identidad entre los signos en todos los aspectos de comparación de la marca, es decir, a nivel

visual, fonético y conceptual. Si las marcas son idénticas en algunos aspectos pero no en otros, no son idénticas en su conjunto. En tal caso pueden ser similares y, por lo tanto, deberá examinarse el riesgo de confusión.

2.3 Identidad entre marcas denominativas

Las marcas denominativas son aquellas formadas por letras, números y otros caracteres tipográficos ordinarios (por ejemplo, «+», «@», «!») reproducidos en tipo de letra ordinario. Esto significa que no reivindican un elemento figurativo o apariencia particular. Si ambas marcas están registradas como marcas denominativas, el tipo de letra utilizado por la oficina de que se trate en la publicación oficial carece de importancia. En términos generales, las diferencias en el uso de minúsculas o mayúsculas tampoco tienen importancia. Las **marcas denominativas** son idénticas si ambas coinciden exactamente en la sucesión de letras, números u otros caracteres tipográficos.

Las siguientes marcas denominativas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, R 719/2008-2
DOMINO	Domino	18/03/2009, R 523/2008-2
Apetito	APETITO	04/05/2011, T-129/09 , EU:T:2011:193

Por lo general debe comprobarse si el signo se ha registrado como marca denominativa. Por ejemplo, si se examina únicamente la representación gráfica de la marca (por ejemplo, en el sistema de Madrid), el resultado puede ser engañoso, pues una marca **reivindicada** como marca denominativa puede incluir elementos o tipos de letra figurativos o estilizados, dependiendo de la representación gráfica de los signos utilizada en los certificados, boletines, etc. En estos casos, la declaración prevalecerá sobre la reproducción exacta en los certificados, boletines, etc.

Las **marcas no escritas con caracteres latinos** deben considerarse marcas denominativas en las jurisdicciones designadas en las que se utilicen oficialmente estos caracteres (por ejemplo, caracteres cirílicos en el caso de una marca de la Unión Europea o un registro internacional que designe a Bulgaria o a la UE, de conformidad con la categoría n.º 28.05 «inscripciones de caracteres cirílicos» de la Clasificación de Viena de elementos figurativos). Las siguientes marcas denominativas cirílicas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ВАСИЉЬКИ	Васильки	31/01/2012, B 1 827 537

Basta que la diferencia consista en una sola letra para constatar que no existe identidad:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, R 1752/2010-1

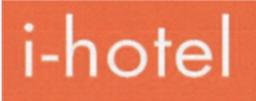
La cuestión de si un espacio, un signo de puntuación (por ejemplo, un guion, o un punto), una tilde, o el uso de una combinación de mayúsculas y minúsculas que se aleje de la escritura habitual, introducen una diferencia tan insignificante que pueda pasar inadvertida por parte del consumidor —de conformidad con la sentencia «Arthur et Félicie» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54)— se evaluará caso por caso, teniendo en cuenta la lengua pertinente. En algunas lenguas, un término puede escribirse todo junto o separado por un espacio o un guion (p. ej., en el caso de fin de semana en inglés puede ser «weekend» o «week-end») de manera que el público no apreciará la diferencia. No obstante, el uso de un espacio, un guion o una tilde, o el uso de una combinación de mayúsculas y minúsculas que se aleje de la escritura habitual, puede alterar el sentido del elemento denominativo y, en consecuencia, influir sobre la percepción que se tiene del signo. Las marcas denominativas que se citan a continuación **no son** idénticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
She, SHE	S-HE	23/09/2009, T-391/06 , EU:T:2009:348

2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas

Una **marca denominativa** y una **marca figurativa**, incluso si ambas consisten en la misma palabra, no serán idénticas a menos que las diferencias sean tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas para el público destinatario.

En los siguientes ejemplos resulta evidente que los signos **no son idénticos**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	IHotel	13/06/2012, T-277/11 , EU:T:2012:295
	ELCO	13/03/2009, R 803/2008-1
eClear		09/02/2012, R 1807/2010-1
BIG BROTHER		10/05/2011, R 932/2010-4

Sin embargo, declarar que las marcas no son idénticas puede resultar más difícil si la marca figurativa está escrita con un tipo de letra normal. No obstante, en los ejemplos siguientes se consideró que las marcas **no** eran **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	THOMSON	22/04/2009, R 252/2008-1
	Klepper	24/02/2010, R 964/2009-1

2.5 Identidad entre marcas figurativas

Dos marcas figurativas son idénticas cuando ambos signos coinciden en todos sus elementos (forma, colores, contraste, sombreado, etc.).

No hace falta decir que el uso de la misma palabra no basta para que exista identidad cuando el elemento figurativo no es el mismo. Las siguientes marcas **no son** idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/02/2012, R 558/2011-1
		31/03/2011, R 1440/2010-1
		12/04/2013, 7078 C

Sin embargo, como en el siguiente caso la diferencia en la presentación de las letras «TEP» en cursiva pasa desapercibida para el público, las marcas se consideraron **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color

En un esfuerzo por converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual) publicó el 15 de abril de 2014 una Comunicación común acerca de la Práctica común sobre el alcance de la protección de las marcas en blanco y negro («B&W») ([PC4](#)) ⁽⁵⁸⁾.

Según la [PC4](#), el consumidor medio **normalmente** notará las **diferencias** entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versión en color del mismo signo. Por consiguiente, las marcas no se consideran idénticas. Los signos se considerarán idénticos solo en **circunstancias excepcionales**, a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de tonalidades sean tan **insignificantes** que un consumidor razonablemente atento solo las notará al examinar las marcas poniéndolas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las

⁵⁸ disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

diferencias en el color de los signos en cuestión deberán ser apenas apreciables por un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias **significativas** que permiten concluir que las marcas no son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

Ejemplos inventados de diferencias **insignificantes** que permiten concluir que las marcas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

El argumento de que el ámbito de la protección de una marca en blanco y negro o en escala de grises se extendería a todos los colores posibles que conducen a la identidad con una marca en conflicto a color no puede sostenerse. No puede considerarse que una marca que no reivindica un color específico cubra

todas las combinaciones de colores (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/04/2014, T-623/11 , EU:T:2014:199
<p>El registro de una marca que no designe ningún color específico no puede cubrir todas las combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias entre las marcas (puntos 39 y 40).</p>		

3 Similitud entre los signos

3.1 Introducción

La similitud entre los signos depende del carácter distintivo (véase el [punto 3.2 infra](#)) y del carácter dominante (véase [el punto 3.3 infra](#)) de los componentes y de otros posibles factores pertinentes definidos en la decisión de oposición. A la hora de comparar signos, su similitud visual, fonética y conceptual debe evaluarse valorando los elementos que coinciden y que difieren, teniendo en cuenta su carácter distintivo y su carácter dominante (véase [el punto 3.4 infra](#)), así como si estos elementos determinan la impresión general transmitida por las marcas y en qué medida lo hacen.

3.2 Elementos distintivos de las marcas

En su sentencia *Sabèl* ([11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23](#)), el Tribunal concluyó que «... (la) apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes». Por consiguiente, el grado del carácter distintivo de los diversos componentes de las marcas compuestas constituye un criterio importante que debe tenerse en cuenta en la comparación de las marcas.

Al evaluar la similitud de los signos, debería establecerse el grado de carácter distintivo de sus elementos coincidentes o diferenciados porque el carácter distintivo es uno de los factores que determina la importancia de dichos elementos en cada signo y, en consecuencia, su impacto en la impresión general de los signos. Una coincidencia en un elemento distintivo o una diferencia en un elemento con poco o ningún carácter distintivo tiende a incrementar el grado de similitud. Una diferencia

en un elemento distintivo tiende a disminuir el grado de similitud. Esto mismo es válido cuando la coincidencia constatada atañe a un elemento que carece de carácter distintivo o este es muy limitado.

Por consiguiente, aunque los titulares de una marca utilicen normalmente elementos no distintivos o débiles como parte de la marca para informar a los consumidores de determinadas características de los productos o servicios pertinentes, puede resultar más difícil determinar que el público puede confundir la procedencia como consecuencia de similitudes que únicamente corresponden a los elementos no distintivos o débiles.

En consecuencia, en principio, se debería examinar el carácter distintivo de todos los componentes de la marca anterior y de la marca impugnada.

Resulta importante distinguir entre el análisis del carácter distintivo del (i) componente de una marca y (ii) de la marca anterior en su conjunto. El análisis de los componentes determina si los signos en conflicto coinciden en un componente considerado distintivo (y, en consecuencia, importante) no distintivo o débil (y, en consecuencia, de menor importancia para la comparación de las marcas). El análisis de la marca anterior en su conjunto determina el alcance de la protección concedida a la marca, una consideración independiente dentro del riesgo de confusión y que está separada de la comparación de las marcas (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

Sin embargo, si alguna de las marcas consiste en un único elemento, la resolución de la parte centrada en la comparación entre los signos determinará si el carácter distintivo de dicho elemento es normal o menor de lo normal. En este caso no se podrá determinar una falta de carácter distintivo del elemento. Respecto a la marca anterior, esto equivaldría a negar su carácter distintivo (para más información, véase el [punto 3.2.3.4](#) infra). En lo que respecta al signo impugnado, esto significaría que tendría que realizarse un nuevo examen de los motivos absolutos.

3.2.1 ¿Qué es un componente de un signo?

El Tribunal no ha definido lo que se debe considerar como «componente» o «elemento» de un signo. Es fácil identificar componentes cuando un signo está visualmente dividido en diversas partes (p. ej., elementos figurativos y denominativos separados). No obstante, el término «componente» incluye más que tales distinciones visuales. Por último, la percepción del signo por el público destinatario es decisiva y un elemento existe siempre que el público destinatario lo perciba. Por ejemplo, el público destinatario con frecuencia considerará que los signos compuestos de un vocablo están integrados por distintos componentes, en particular, cuando una parte tiene un significado claro y evidente mientras el resto carece de significado o tiene un significado distinto (p. ej., en la marca EUROFIRT, se entenderá que «Euro» hace referencia a Europa, mientras que «Firt» carece de significado, dotando a esta palabra de dos componentes: «Euro» y «Firt»). En tales casos, los elementos contenidos en

signos formados por un vocablo podrían considerarse como «componentes» en la terminología del Tribunal.

No obstante, las **palabras no deberían diseccionarse artificialmente**. La disección no es adecuada a menos que el público destinatario perciba claramente los componentes como elementos separados. Es precisa una apreciación caso por caso acerca de si la división de un signo en componentes es artificial (p. ej., si dividir la palabra «LIMEON» para fruta en los elementos «LIME» y «ON» podría ser artificial o no; véase también los [puntos 3.4.3.2 y 3.4.5.1](#) infra)

3.2.2 Examen del carácter distintivo

3.2.2.1 ¿Qué es el carácter distintivo?

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

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

([22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22](#)).

Es importante destacar que el carácter distintivo es una cuestión de grado y, al analizarlo, se aplica una escala gradual por la que un componente de un signo puede carecer completamente de carácter distintivo, ser totalmente distintivo (hasta un grado normal) o estar en un punto intermedio.

En este punto, cabe mencionar que, en principio, no es habitual que la Oficina reconozca un grado superior a la media de carácter distintivo intrínseco para los componentes individuales de los signos. Cualquier grado superior de carácter distintivo (elevado carácter distintivo, renombre) está relacionado con el reconocimiento efectivo de la marca por el público destinatario y se examina finalmente solo en relación con la marca anterior (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de Confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de una marca anterior](#)). Una marca o, por analogía, sus componentes no tendrán un grado superior de carácter distintivo simplemente porque no existe un vínculo conceptual con los productos y servicios correspondientes ([16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71](#)).

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

Un elemento de un signo puede tener un **bajo carácter distintivo (débil) si hace referencia a** las características de los productos y servicios (pero no tiene un carácter

exclusivamente descriptivo de estas). Si la evocación de los productos y servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. Por ejemplo:

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

Un elemento de un signo que no carece de carácter distintivo ni tampoco posee un carácter distintivo débil, tiene un **«grado normal de carácter distintivo intrínseco»**. Esto significa que el elemento de un signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios asociados con la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

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

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas que incluyen el elemento en cuestión, a fin de demostrar que este tiene un bajo grado de carácter distintivo ([13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79](#)).

3.2.2.2 Fecha relevante

Se debe analizar el carácter distintivo intrínseco de los componentes en la fecha de adopción de la resolución.

Es importante establecer el momento preciso en el tiempo para apreciar el carácter distintivo, porque el grado de carácter distintivo de la marca no es constante sino variable, en función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del público puede cambiar no solo a causa del tipo de uso de la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos elementos solo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de sus componentes hayan sido utilizados entretanto de un modo similar por diversas empresas en el sector del mercado de que se trate. Dicho uso común de un signo puede erosionar la singularidad de un signo y, por consiguiente,

su facultad para indicar la procedencia de los productos y servicios. En este contexto, importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en todas las zonas geográficas pertinentes y en relación con todos los productos y servicios correspondientes.

Por ejemplo, debido a los cambios tecnológicos en el campo de la informática, se ha producido un aumento de solicitudes en las que elementos tales como «I» (Internet), «E» (electrónico) y «M» (móvil) se utilizan junto a una palabra dotada de significado. En el contexto de las comunicaciones electrónicas, actualmente se consideran descriptivos ([19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11](#)) aunque antes se consideraban distintivos.

3.2.2.3 Productos y servicios pertinentes

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

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

3.2.2.4 Principios generales del examen del carácter distintivo

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

Respecto a la **primera fase**, esto es, si el público destinatario reconoce un contenido semántico, el carácter distintivo intrínseco de los componentes de las marcas se debe evaluar teniendo en consideración (cada una) de las zonas geográficas pertinentes y sus distintos contextos lingüísticos y culturales. Como tal, el público en algunas partes del territorio pertinente podrá no entender el contenido descriptivo que una marca puede tener en otras partes. En tales casos, el carácter distintivo de la marca en una zona no queda afectado por el hecho de que pueda ser percibida de forma diferente en otras zonas.

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

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de los componentes «frut» y «sol»:</i> «es preciso distinguir entre la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Italia y España, en los que los elementos "sol" y "frut" se reconocen con carácter general y se puede entender que aluden a "sol" y a "fruta", respectivamente, y la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Hungría, Finlandia y Lituania, en los que dichos elementos no tienen un equivalente tan próximo en sus lenguas nacionales». En la primera categoría de Estados Miembros, los consumidores son capaces de asociar ambas marcas con las nociones de «fruta» y «sol». Habrá, consecuentemente, un cierto grado de similitud conceptual entre ellas. En los Estados Miembros de la segunda categoría, los consumidores no percibirán similitud conceptual alguna entre los signos, puesto que las partes constitutivas de cada uno de los signos no se asociarán a ningún significado. (apartados 21-24)</p>		

La **segunda fase** consiste en correlacionar cualquier significado que el público perciba en los componentes con los productos o servicios idénticos o similares en conflicto. Si el público destinatario percibe tal significado como descriptivo, laudatorio o evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo), etc., para dichos productos y servicios, se reducirá su carácter distintivo en consecuencia. Puede ser necesario distinguir entre los distintos productos y servicios en cuestión, porque la conclusión de que carezcan o cuenten con un carácter distintivo limitado podría afectar únicamente a parte de esos productos o servicios. En el caso de que no pueda atribuirse ningún significado a un elemento verbal, no podrá ser descriptivo, laudatorio o alusivo de ninguna forma y como tal se considerará distintivo.

Los criterios aplicados durante el examen del carácter distintivo intrínseco de un componente de un signo son los mismos que los principios pertinentes que se aplican al examinar las marcas en relación con motivos absolutos (véanse las Directrices, [Parte B, Examen](#)) ⁽⁵⁹⁾. Sin embargo, en las disputas por motivos relativos, la cuestión no se limita a determinar si un componente es o no distintivo (es decir, si alcanza el umbral mínimo de carácter distintivo para su registro), sino también establecer el grado de carácter distintivo en la escala gradual anteriormente mencionada. Por tanto, como ejemplo, un término que no sea descriptivo sino meramente evocador para los productos o servicios considerados podría ser lo suficientemente distintivo para superar la prueba de los motivos absolutos, pero seguiría teniendo un carácter distintivo inferior al normal a los efectos de los motivos relativos.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco será uno de los siguientes.

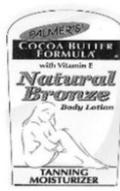
- El componente no tiene un carácter distintivo **o tiene un carácter distintivo por debajo del normal**. A continuación se muestran algunos ejemplos.

⁵⁹ Véase también el objetivo 2 de la Práctica Común sobre el impacto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en la evaluación del riesgo de confusión acordada por la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos.

- El componente tiene un carácter distintivo normal porque no es distintivo ni débil para productos o servicios idénticos o similares.

Como se indicaba en el [punto 2.1](#) supra, las marcas denominativas que consisten en un único vocablo pueden contener varios componentes, algunos de los cuales pueden ser más distintivos que otros ([27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23](#)).

3.2.2.5 Ejemplos de componentes descriptivos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BYLY		14/04/2010, T 514/08, EU:T:2010:143
<p>Productos y servicios: clase 3</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación del elemento «productos»: «el término "products", no tiene carácter distintivo suficiente para que el consumidor lo tenga en cuenta» (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		22/06/2010, T 490/08, EU:T:2010:250
<p>Productos y servicios: clase 36</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación de «CAPITAL MARKETS»: «el público relevante, compuesto por consumidores muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, concederá muy poca importancia al significado de los términos "capital" y "markets", que son descriptivos de los referidos servicios y no le permiten identificar la procedencia empresarial de las marcas en litigio» (apartado 59).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		11/01/2010, R 834/2009-1

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3 y 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de la marca anterior:</i> Aun cuando los signos tienen algunas similitudes, la expresión «NATURAL BRONZE» es descriptiva respecto a los productos (bronceadores) en relación con los productos de la clase 3 (apartado 31).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>cineday_</p> <p>(CINEDAY <i>et al.</i>)</p>	CINETAIN	<p>16/11/2010,</p> <p>R 1306/2009-4</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 38 y 41</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación del elemento «CINE»:</i> la palabra «cine» tiene un significado descriptivo en el sentido de «cine (película)». Por tanto, este elemento solo tiene una relevancia limitada en la percepción de los signos (apartado 36).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 <p>Natural Beauty</p>	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	<p>19/11/2010,</p> <p>R 991/2010-2</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3 y 5</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación del elemento «NATURAL BEAUTY»:</i> el elemento «NATURAL BEAUTY» es una indicación clara y esencial del tipo y calidad de los productos. El público alemán entiende el significado de estas dos palabras básicas así como la combinación de las mismas (apartados 31-35).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FORCE-X	FSA K-FORCE	<p>04/03/2015,</p> <p>T 558/13, EU:T:2015:135</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9 y 12</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la palabra «force», que significa fuerza o potencia, puede describir una de las características de los productos en cuestión. Además, para algunos productos de la clase 12, se puede concluir que esa palabra también define una de sus finalidades. Asimismo, tal como se observa en las pruebas presentadas por el solicitante, la palabra «force» es de uso común en el mercado europeo en marcas del ámbito del ciclismo, por lo cual se ha vuelto banal (apartados 38-39).</p>		

3.2.2.6 Ejemplos de elementos laudatorios

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	MAGIC SEAT	09/09/2008, T 363/06, EU:T:2008:319
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación del elemento «MAGIC»:</i> El público destinatario percibirá el término «magic» como mero calificativo de la palabra «seat» debido a su parecido con el término español «mágico», que es meramente laudatorio (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
STAR SNACKS		11/05/2010, T 492/08, EU:T:2010:186
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación del elemento «STAR»:</i> el elemento denominativo «STAR» es laudatorio, porque constituye únicamente (junto con el resto de elementos de los signos) una referencia a productos alimentarios de gran calidad (apartado 52)</p>		

3.2.2.7 Ejemplos de elementos evocadores

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	WORLDBLINK	27/02/2008, T 325/04, EU:T:2008:51

Productos y servicios: clase 36

Territorio: UE

Apreciación del elemento «LINK»: el elemento «LiNK» de la marca anterior no es inmediatamente descriptivo de, entre otros, *servicios bancarios de entrega de cantidades en metálico, transferencias y servicios de pago, servicios de información financiera* (clase 36) designados por la marca anterior, sino que es meramente evocador respecto a ellos (apartado 68 y ss.)

3.2.3 Casos específicos

3.2.3.1 Elementos cotidianos y triviales

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

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ARCO		05/10/2011, R 1929/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de los elementos figurativos:</i> los elementos verbales de los dos signos coinciden. Aun cuando no es desdeñable en cuanto a su tamaño, los consumidores pueden percibir el elemento figurativo de la marca de la Unión Europea impugnada como un mero elemento decorativo, en esencia, y no como un elemento indicativo de la procedencia empresarial de los productos (apartado 43).</p> <p>Las marcas presentan un alto grado de similitud desde un punto de vista visual y son fonética y conceptualmente idénticas (apartados 45-48)</p>		

3.2.3.2 Elementos verbales idénticos acompañados de elementos figurativos no distintivos

Al comparar una marca denominativa con una marca figurativa cuyo único elemento denominativo sea idéntico, no será necesario evaluar el carácter distintivo del vocablo si los elementos figurativos carecen de carácter distintivo (color, fondo, tipografía)

ordinarios) y no son dominantes. En tales casos, será irrelevante que el vocablo solo tenga un escaso carácter distintivo en relación con ciertos productos y servicios en algunas lenguas, ya que esto se aplica igualmente a ambas marcas, mientras que los elementos figurativos, claramente, no bastarán para distinguir las marcas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
<p>Productos y servicios: servicios relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las clases 35, 39, 41, 42 y 43.</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: el Tribunal no entró a evaluar el carácter distintivo intrínseco a los elementos de los signos y coincidió con la Sala en que los signos eran visualmente muy similares y fonética y conceptualmente idénticos (apartados 83 a 92). La Sala dictaminó por tanto, acertadamente, que los signos eran «casi idénticos» (apartado 93). Los elementos distintivos (el fondo naranja y la escritura particular) se consideraron insignificantes.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LEMON GOLD		21/11/2018, B 2 943 036
<p>Productos y servicios: Clase 31</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: La marca anterior se reproduce íntegramente en la marca impugnada, de la que es el único componente verbal. Es irrelevante si el público español destinatario comprende o no los componentes verbales idénticos ya que, dadas las circunstancias actuales, están en igualdad de condiciones en lo que respecta a su carácter distintivo. Las únicas diferencias entre los signos radican en los elementos figurativos del signo impugnado, más concretamente un limón sobre un fondo negro con forma de etiqueta. Sin embargo, ninguno de estos elementos tiene carácter distintivo dado que los limones son los productos en cuestión y la etiqueta es un elemento cotidiano y de forma trivial. Por consiguiente, los signos son idénticos a nivel fonético y conceptual, y muy similares a nivel visual.</p>		

3.2.3.3 Componentes de una única letra, números y componentes breves

El Tribunal, en su resolución del [09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508](#), sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una única letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos o servicios de que se trate y siguiendo **los mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas** (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la

Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) se aplica también en casos *inter partes*, cuando se trata de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una única letra.

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

En el contexto del análisis del carácter distintivo de los componentes de signos, la Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el carácter distintivo de una única letra, como componente de un signo, no es correcto apoyarse en presunciones, como la afirmación a priori de que los consumidores no tienen el hábito de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el número limitado de letras existente.

El Tribunal General, desde entonces, ha sentenciado en diversos asuntos que una marca que contiene **una única letra** o un único número puede de hecho ser distintiva intrínsecamente ([08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50](#); [06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36](#); [05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51](#)).

En su sentencia del [10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202](#), el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante en el sentido de que las letras únicas están generalmente desprovistas de carácter distintivo per se y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38-49).

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas formadas por una única letra o un único número representadas en caracteres estándar (por ejemplo, marcas denominativas) como a las marcas formadas por una única letra o un único número representadas en caracteres estilizados.

Además, de conformidad con la sentencia «α», en relación con estos componentes, salvo que la combinación de letras en sí sea descriptiva o esté relacionada de otro modo con los productos y servicios (p. ej., «S», «M», «XL» para productos de la clase 25), estos componentes no están necesariamente limitados en su carácter distintivo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

3.2.3.4 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos

Antes de que entrase en vigor, el 23 de marzo de 2016, el [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), era posible inscribir en el Registro una **renuncia** respecto de un elemento de una MUE carente de carácter distintivo en alguna lengua de la Unión Europea. Los registros internacionales que tienen efecto en la Unión Europea o en un Estado miembro también pueden incluir una renuncia. Algunos sistemas de marcas

nacionales también reconocen renunciaciones o lo hicieron en el pasado. Por consiguiente, podrá presentarse una oposición basándose en una marca que incluya una renunciación.

Cuando se comparen los signos o se lleve a cabo una apreciación global del riesgo de confusión, las renunciaciones no pueden tener el efecto de excluir o asignar una menor importancia a un componente de la marca; prevalecen tanto el principio de la **impresión de conjunto** producida por los signos como la **percepción efectiva** del público pertinente (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). Por consiguiente, no puede hacerse caso omiso del elemento objeto de la renunciación cuando se comparan los signos. En general, si un elemento objeto de renunciación carece, efectivamente, de carácter distintivo, tenerlo en cuenta no producirá un resultado distinto (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53, 55). No obstante, cuando el elemento objeto de la renunciación carezca de carácter distintivo en una lengua, pero sí lo tenga en otra que sea relevante para la comparación (como ocurre frecuentemente en el caso de MUE anteriores y registros internacionales que designan a la UE que contienen renunciaciones), tener en cuenta el elemento objeto de la renunciación en la comparación podrá producir un resultado distinto.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SOCK IT TO ME		26/08/2019, R 1880/2018-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25 y 35</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el registro internacional anterior que designa a la UE está registrado para <i>calcetines y medias</i> y contiene una renunciación para la palabra «SOCK». Vista la sentencia de 12 de junio de 2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:175, el elemento objeto de renunciación también debe tenerse en cuenta en la evaluación del riesgo de confusión. Para la parte del público que no hable inglés, la palabra «SOCK» carece de significado y es, por lo tanto, distintiva para los productos y servicios de que se trate. Existe riesgo de confusión (apartados 32, 33, 42, 56, 60-62).</p>		

3.2.3.5 Marcas anteriores cuyo carácter distintivo se cuestiona

Si el carácter distintivo de la marca anterior está siendo cuestionado, la Oficina aplicará la práctica aclarada en la sentencia *F1-Live* ([24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314](#)); esta indica, en particular, que cuando se inicie un proceso de oposición al registro de una MUE, no se cuestionará la validez de las marcas anteriores.

Por consiguiente, los elementos que corresponden a la marca anterior no podrán considerarse desprovistos de carácter distintivo en la comparación de las marcas, sino que deberán considerarse dotadas de cierto grado (bajo/mínimo) de carácter distintivo.

3.3 Elementos dominantes de las marcas

La Oficina suele limitar la noción de elemento dominante al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, usa el término en el sentido de «**destacado visualmente**».

Para determinar que existe un elemento dominante en un signo, el signo debe poseer al menos dos componentes identificables⁽⁶⁰⁾. Se aplican las normas explicadas en este capítulo en el [punto 3.2.1](#) supra.

La resolución debe determinar si hay un elemento dominante o varios elementos que comparten el carácter dominante e identificarlos.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia anterior del Tribunal, ciertos aspectos distintos del visual (como un posible significado semántico de una parte de un signo de un vocablo) pueden tener relevancia para definir la noción del elemento dominante de un signo, la Oficina suele limitar la noción de elemento dominante al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, la utiliza únicamente con el significado de «destacado visualmente» y deja otras consideraciones para la valoración general. En consecuencia, la Oficina suele considerar que el carácter dominante de un componente de un signo **está determinado principalmente por su posición, tamaño, dimensiones y/o uso de los colores**, siempre que afecten al impacto visual. Tal como declaró el Tribunal:

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

[\(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 35](#); confirmado [28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:C:2004:233](#)).

Además, el Tribunal ha declarado que:

... el débil carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que ese elemento no pueda constituir un elemento dominante dado que, especialmente por su posición en el signo o su tamaño, puede causar una impresión en los consumidores y estos pueden recordarlo.

[\(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32\)](#).

⁶⁰ En este texto, los términos «componente» y «elemento» se utilizan indistintamente.

Por consiguiente, el hecho de que un componente de una marca se considere o no distintivo (o que posee un carácter distintivo bajo) no influye en la valoración del carácter dominante.

Por norma general, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- La valoración del carácter dominante se aplicará a ambos signos que se están comparando.
- Para determinar que existe un elemento dominante, el signo deberá poseer al menos dos componentes identificables.
- Las marcas denominativas no tendrán elementos dominantes porque, por definición, se escriben en un tipo de letra estándar. La longitud de las palabras o el número de letras no influirá en el análisis del carácter dominante, sino en la impresión general (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global](#)).
- Los elementos figurativos podrán ser dominantes en signos que también contienen elementos denominativos.
- Si un elemento destaca o no visualmente podrá determinarse en la comparación visual de los signos, en cuyo caso deberá ser coherente con la evaluación del carácter dominante.
- Por último, si resulta difícil decidir cuál de los (como mínimo) dos componentes es dominante, esto podría indicar que no existe ningún elemento dominante o que no hay ningún elemento más dominante que otro (lo que incluye casos en los que se considere que dos elementos son dominantes en la misma medida). La determinación del carácter dominante implica que uno de los componentes destaca visualmente en relación con el otro componente de la marca. Si esto se aplica a dos o más componentes, estos comparten el carácter dominante. Si tal valoración resulta difícil, se debe a que no hay elementos dominantes o que comparten el carácter dominante.

Ejemplos de asuntos

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	RPT: «el elemento dominante de las marcas anteriores es la sigla RPT, en las que predomina la letra “p”» (apartado 33).	04/03/2009, T 168/07, EU:T:2009:51

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	<p>Free: «la palabra “free” domina la impresión visual provocada por la marca a la que pertenece, puesto que tiene un tamaño considerablemente mayor que los otros componentes y, además, resulta mucho más fácil de recordar y de pronunciar que el lema en cuestión» (apartado 39).</p>	<p>27/10/2010, T 365/09, EU:T:2010:455</p>
	<p>Xtreme: «Visualmente, cabe concluir que en la marca objeto de la solicitud el término “XTREME” ocupa una posición central. De hecho, el tamaño de sus letras es mayor que el de los restantes elementos verbales y la palabra está destacada con un contorno blanco [...] Los otros componentes verbales, “RIGHT GUARD” y “SPORT”, están escritos en una letra mucho más pequeña y desplazados hacia el borde derecho del signo» (apartado 55).</p>	<p>13/04/2005, T 286/03, EU:T:2005:126</p>

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
 <p>(by misako)</p>	<p>GREEN by misako: «Cabe señalar, en primer lugar, que la representación del sol ocupa una posición importante en la marca objeto de la solicitud, dado que se encuentra en el centro y cubre prácticamente dos tercios del espacio. A continuación, la posición del elemento denominativo “green” también es importante en la marca, dado que aparece en letras de tamaño grande, mayúsculas y estilizadas, de color negro, y ocupa alrededor de un tercio del espacio. Tal como señala la Sala de Recursos en el apartado 28 de la resolución impugnada, esos dos elementos ocupan la mayor parte de la marca objeto de la solicitud y son, por consiguiente, predominantes en la impresión general que provoca la marca. Por último, en relación con el elemento denominativo “by misako”, la Sala de Recursos sostuvo, acertadamente, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que dichas palabras resultaban prácticamente ilegibles a causa de su tamaño y que el hecho de que figuren manuscritas dificultaba su comprensión. De esto se deriva, en primer lugar, que el carácter dominante de la palabra “green” y de la representación del sol se refuerzan aún más de ese modo y, en segundo lugar, que el elemento denominativo “by misako” es de carácter insignificante» (apartados 37 y 39).</p>	<p>11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432</p>
<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposición</p>	<p>FINAL</p>	<p>Página 1053 31/03/2023</p>

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	<p>BÜRGER: El elemento dominante de la marca objeto de la solicitud es, innegablemente, el elemento denominativo en mayúsculas que destaca, simplemente por su posición y por el gran tamaño de sus letras, sobre todos los restantes elementos que componen la etiqueta (apartado 38).</p>	<p>18/09/2012, T-460/11, EU:T:2012:432</p>

3.4 Comparación de signos

En los siguientes puntos se explicará la aplicación de los principios expuestos anteriormente en relación con la comparación visual (véase el [punto 3.4.1](#)), fonética (véase el [punto 3.4.2](#)) y conceptual (véanse los puntos [3.4.3](#) y [3.4.4](#)). Posteriormente, se presentarán el impacto del carácter distintivo y del carácter dominante de los elementos comunes y diferentes (véase el [punto 3.4.5](#) infra) y otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre los signos (véase el [punto 3.4.6](#) infra).

La comparación de tipos de marcas no convencionales (como las marcas sonoras, de movimiento o multimedia) plantea ciertas particularidades debido a su naturaleza particular. En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Propiedad Intelectual publicó, el 14 de abril de 2021, la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» ([PC11](#)) ⁽⁶¹⁾. La Parte C de dicha comunicación se titula «Examen de los motivos de denegación relativos o de nulidad». Es especialmente importante para la práctica de los motivos relativos (páginas 43-65 [PC11](#)). Se abordan estas particularidades en las secciones pertinentes de las Directrices sobre la comparación visual ([punto 3.4.1](#)), fonética ([punto 3.4.2](#)) y conceptual ([punto 3.4.4](#)).

3.4.1 Comparación visual

En la comparación visual es importante observar, en primer lugar, que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos. Los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una

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

secuencia de letras. Otros elementos simplemente se valoran por sus características gráficas o figurativas. A continuación, se presentarán los principios de la comparación visual en función del tipo de marca en cuestión.

3.4.1.1 Comparación entre marcas denominativas

Una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos ordinarios, o por una combinación de estos, representados en escritura y disposición normales, sin ninguna característica gráfica ni de color [[artículo 3, apartado 3, letra a\), del REMUE](#)].

La protección de una marca denominativa concierne a la palabra como tal. Por consiguiente, a efectos de comparación de marcas denominativas, el hecho de que una de ellas esté escrita en minúsculas y la otra en mayúsculas resulta irrelevante.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
BABIDU	babilu	31/01/2013, T-66/11 , EU:T:2013:48, § 57, 58 (alto)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08 , EU:T:2010:23, § 16, 17, 24 (bajo)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, T-281/13 , EU:T:2014:440, § 41, 52-54 (bajo)

No obstante, cuando una marca denominativa combina mayúsculas y minúsculas de un modo que se aleja de la forma de escritura habitual («uso irregular de mayúsculas»), debe tenerse en cuenta. De conformidad con el [artículo 3, apartado 2, del REMUE](#), la representación de la marca define el objeto del registro. La percepción del público destinatario, que no pasará por alto el uso irregular de las mayúsculas, tampoco puede obviarse.

El uso irregular de las mayúsculas puede afectar al modo en que el público percibe el signo y, por consiguiente, a la apreciación de la similitud. El impacto del uso irregular de mayúsculas en la comparación de signos se evalúa caso por caso. Por ejemplo, puede alterar el significado del elemento denominativo en la lengua pertinente y, en consecuencia, influir en la percepción que se tiene del signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AIDAmia	Damia	31/03/2016, R 3290/2014-4

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p>Apreciación: Debido a su ortografía específica, el consumidor dividirá el signo anterior en las palabras «aida» y «mia». El consumidor percibirá ante todo el componente «AIDA» de la marca anterior, que no tiene equivalente fonético o visual en el signo impugnado (apartados 36, 38, 45).</p>		

Por tanto, el uso irregular de mayúsculas puede justificar la separación de una palabra en componentes, lo que puede dar lugar a una coincidencia pertinente con la marca en conflicto (véanse los puntos [3.4.3.2](#) y [3.4.5.1](#) infra).

En el caso de las marcas denominativas, la comparación visual se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos están separados o unidos mediante guiones).

No obstante, el consumidor medio normalmente percibe un signo en su conjunto y no procede a analizar sus diversos detalles. Por ello, las pequeñas diferencias en (el número de) las letras a menudo no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura común.

En los siguientes casos, las marcas se consideraron similares visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10 , EU:T:2012:290 (medio)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (alto)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03 , EU:T:2005:401 (muy alto)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, R 799/2010-1 (alto)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, T-161/10 , EU:T:2011:244 (medio)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, T-323/10 , EU:T:2011:678 (alto)

Las siguientes marcas denominativas son diferentes visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, T-402/07 , EU:T:2009:85; 04/03/2010, C-193/09 P , EU:C:2010:121
<p>La Sala determinó que, aunque las marcas comparten la letra «a» y la terminación en «ol», claramente difieren visualmente. El Tribunal General convino con esta determinación. Estableció que el mismo número de letras en las dos marcas no posee, per se, relevancia particular alguna para el público destinatario, ni tan siquiera para un público especializado. Puesto que el alfabeto se compone de un número limitado de letras que, además, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable que muchas palabras posean el mismo número de letras, y que, incluso, compartan algunas de ellas, pero no pueden considerarse, solo por esa razón, visualmente similares. Por otra parte, el público, en general, no es consciente de la cifra exacta de letras de una marca denominativa y, en consecuencia, no se dará cuenta, en la mayoría de los casos, de que las dos marcas en conflicto poseen el mismo número de letras (apartados 81-82). El Tribunal determinó asimismo que lo que importa en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden (apartado 83). La terminación en «ol» de las marcas en cuestión constituye un elemento común de las mismas, pero se sitúa en su parte posterior y viene precedida de grupos de letras completamente diferentes («arc» y «cap», respectivamente), por lo que la Sala de Recursos concluyó correctamente que tal elemento común no dota a las marcas de similitud visual (apartado 83). El Tribunal de Justicia respaldó tal apreciación desde una perspectiva visual (apartado 74).</p>		

3.4.1.2 Comparación entre marcas denominativas y marcas figurativas con elementos denominativos

Si se comparan visualmente marcas figurativas con elementos denominativos y marcas denominativas, lo importante es si los signos comparten un número significativo de letras en la misma posición y si el elemento denominativo de la marca figurativa se encuentra sumamente estilizado. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en colores.

En principio, si las mismas letras se describen en el mismo orden, cualquier variación de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual.

Las siguientes marcas se consideraron **similares** visualmente porque no presentaban una gran variación de estilo en los elementos denominativos de las marcas figurativas y porque el elemento denominativo se podía reconocer y leer fácilmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
VITAFIT		25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576 (medio)
COTO DE IMAZ		04/02/2010, R 409/2009-1 (alto)
vendus sales & communication group		15/07/2010, R 994/2009-4 (alto)

Sin embargo, en los casos en que la palabra de la marca figurativa está sumamente estilizada, las marcas deben considerarse visualmente **diferentes**, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

La protección resultante del registro de una marca denominativa concierne a la palabra mencionada en la solicitud de registro, y no a ningún elemento gráfico o estilístico que pueda adoptar la marca en el futuro. Por ello, el argumento de que una marca denominativa puede utilizarse con una estilización similar a la de la marca figurativa en conflicto, de modo que los signos parecerían más similares, no puede prosperar (véase en este sentido [20/04/2005, T-211/03, Faber \(fig.\) / NABER, EU:T:2005:135, § 37, 38](#); [13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74](#)).

3.4.1.3 Comparación entre marcas figurativas con elementos denominativos

Al comparar los signos por sus **elementos denominativos**, la Oficina considerará que los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, no estén muy estilizados o presenten el mismo estilo o uno similar. Puede determinarse que existe similitud a pesar

de que las letras aparezcan en tipos de fuente diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en diferentes colores ([18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208](#); [15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663](#); [29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765](#), recurso de apelación desestimado). En los ejemplos siguientes, las marcas se consideraron visualmente **similares** porque compartían algunas palabras o secuencias de letras y el tipo de letra no se consideró demasiado estilizado.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		03/09/2007, R 1454/2005-4 ; confirmado 18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208 (medio)
		19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222 (alto); confirmado 10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866
		16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (alto)

Sin embargo, en los siguientes ejemplos, las marcas se consideraron **diferentes** visualmente, a pesar de que compartían algunas palabras, letras o elementos figurativos, debido a que las letras comunes estaban sumamente estilizadas, o estaban colocadas en un lugar diferente, o aparecían elementos figurativos adicionales.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170
		23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		05/03/2009, R 1109/2008-1
	HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E	02/08/2010, R 111/2010-4

Al comparar visualmente signos figurativos con elementos denominativos es posible encontrar similitud visual incluso si los elementos figurativos son diferentes (es decir, ni coinciden ni tienen el mismo contorno o uno similar) y los elementos denominativos son diferentes. Existirá similitud cuando el estilo, la estructura y la combinación de colores en su conjunto hagan que los signos resulten similares visualmente en su conjunto.

El siguiente ejemplo ilustra hasta qué punto una estructura, estilo y combinación de colores similares pueden hacer que dos signos sean visualmente similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		29/09/2008, B 1 220 724 (alto)
		26/03/2018, R 1563/2017-2 (alto)

3.4.1.4 Comparación entre marcas exclusivamente figurativas

Al comparar los signos en conflicto por sus **elementos exclusivamente figurativos**, la Oficina considerará estos últimos como imágenes: de modo que si coinciden en un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es probable que se encuentre cierta similitud visual.

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **similares** visualmente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (medio)
		11/03/2009, B 1 157 769 (medio)

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		11/10/2010, B 1 572 059

3.4.1.5 Comparación entre marcas figurativas con elementos denominativos y marcas exclusivamente figurativas

Una coincidencia en un elemento figurativo que se perciba visualmente de forma idéntica o similar puede dar lugar a una similitud visual.

En los siguientes ejemplos existían similitudes visuales debido a la coincidencia entre elementos figurativos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		14/12/2006, T-81/03 , T-82/03 y T-103/03 , EU:T:2006:397 (significativo)
(i)  (ii) 		17/11/2010, R 144/2010-2 (bajo)

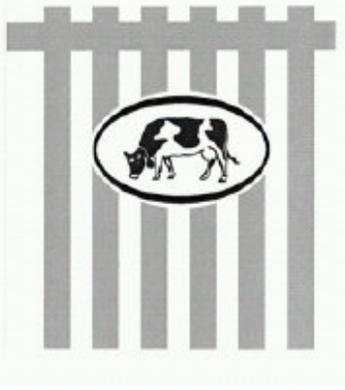
En el ejemplo a continuación, los elementos figurativos son diferentes y los signos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		30/05/2002, B 134 900 Las marcas se consideraron diferentes visualmente

3.4.1.6 Marca figurativa en blanco y negro frente a marca figurativa en color

El argumento de que el ámbito de protección de una marca en blanco y negro o en escala de grises se extendería a todos los colores posibles, lo que daría lugar a un mayor grado de similitud visual con una marca en conflicto en color,

no puede mantenerse. No puede considerarse que una marca que no reivindica un color específico cubra todas las combinaciones de colores (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior	Signo controvertido	Asunto n.º
		09/04/2014, T-623/11 , EU:T:2014:199
El registro de una marca que no designe ningún color específico no puede cubrir todas las combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias entre las marcas (apartados 39 y 40).		

3.4.1.7 Signos formados por una única letra

Cuando los signos en conflicto consisten en la misma letra única, la comparación visual es decisiva.

El hecho de que los signos en cuestión incluyan la misma letra única puede llevar a la conclusión de que existe similitud visual entre ellos, dependiendo de cómo se muestren las letras.

En los ejemplos siguientes, se determinó que los signos eran visualmente similares en **un grado alto o medio**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		13/07/2004, T-115/02 , EU:T:2004:234

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 16, 25, 35, 41</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en lo que respecta a la similitud visual de los signos en cuestión, la Sala de Recursos consideró acertadamente que ambas marcas incluyen como elemento dominante la letra «a» minúscula en blanco, en una fuente común, sobre un fondo negro. Ese elemento dominante produce una impresión inmediata y permanece en la memoria. Por otro lado, las diferencias gráficas entre las marcas en cuestión –en particular la forma del fondo (ovalada en la marca objeto de la solicitud y cuadrada en la marca anterior), la posición de la letra sobre el fondo (centrada en la marca objeto de la solicitud y situada en la esquina inferior derecha en la marca anterior), el grosor de la línea utilizada para representar la letra (en la marca objeto de la solicitud se utiliza una línea más gruesa que en la marca anterior) y los detalles de caligrafía de las letras de las correspondientes marcas– son de poca importancia y no constituyen elementos que permanecerán en la memoria del público destinatario como características distintivas efectivas. En consecuencia, los signos en cuestión son muy similares desde el punto de vista visual.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
A		20/05/2011, R 1508/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 24, 25, 28</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> la Sala determinó que los signos eran visualmente similares en grado medio.</p>		

En los casos siguientes, se concluyó que los signos eran visualmente similares **en bajo grado** (lo que provocaba, en función de cada caso específico, un riesgo de confusión o la ausencia de riesgo de confusión).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		14/03/2017, T-276/15 , EU:T:2017:163

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: aunque es posible que ambos signos se perciban como representativos de la letra «e», difieren visualmente en sus colores respectivos, tipografías y las impresiones generales que transmiten (apartado 25).

El resultado de este asunto: riesgo de confusión para productos y servicios idénticos (esta parte de la resolución de la Sala no fue impugnada ante el Tribunal General). Ninguna probabilidad de confusión para los productos y servicios similares y no similares (entre otros, *energía eléctrica que emana de turbinas; plantas para la producción de energía renovable; alquiler de instalaciones generadoras de energía eólica*) respecto a las cuales el público relevante tiene un alto grado de atención.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
A		22/09/2011, T-174/10 , EU:T:2011:519 desestimado 10/10/2012, C-611/11 P , EU:C:2012:626

Productos y servicios: clases 18, 25

Territorio: Alemania

Apreciación: sobre la base del diseño gráfico específico de la marca impugnada, el Tribunal solo observó un bajo grado de similitud visual y conceptual (apartado 31). No se ha podido realizar una comparación fonética, dado que se determinó que el público probablemente no pronunciaría la marca impugnada dado el diseño gráfico específico de esta (apartado 32). Ha de tenerse en cuenta que el resultado, en este asunto, fue que no existía riesgo de confusión, aunque el Tribunal consideró que existía una bajo grado de similitud visual entre los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
F		12/06/2007, R 1418/2006-2

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: visualmente, la marca anterior consiste en una letra «F» mayúscula en un tipo de fuente normal, mientras que la marca impugnada es una letra «F» estilizada, en la que la línea central horizontal está decorada con un diseño distintivo que constituye una diferencia visual relevante. La conclusión en este asunto fue que no existía riesgo de confusión.

Por último, en los ejemplos recogidos a continuación, se consideró que los signos eran **visualmente diferentes** debido a diversas estilizaciones o elementos gráficos de los signos de una única letra. Las conclusiones finales en estos asuntos determinaron que no existía riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		12/12/2007, R 1655/2006-4

Productos y servicios: clase 25

Territorio: España

Apreciación: aunque las marcas comparten la presencia de la letra «m», no se pueden considerar visualmente similares porque la impresión visual general que produce cada marca en el público destinatario es claramente diferente. La marca de la Unión Europea objeto de la solicitud es un diseño gráfico complejo que incluye una letra «m» minúscula en color negro, además de otros elementos figurativos distintivos, en particular una línea oscura curva en negrita situada encima de un círculo de fondo que prácticamente rodea la letra «m». Estos elementos adicionales son de especial importancia, dado que la línea en negrita recuerda la forma del círculo de fondo y la sombra oscura de la letra «m», que se encuentra sobre el fondo. En la marca anterior, la letra «m» se muestra en forma de contorno con una inclinación característica hacia la derecha y con una altura irregular, de modo que el lado derecho de la letra es más bajo. En consecuencia, estas diferencias entre los signos son suficientes para que no transmitan al consumidor la misma impresión visual (apartado 18).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		04/10/2010, R 576/2010-2 ; confirmado 24/01/2012, T-593/10 , EU:T:2012:25

Productos y servicios: clases 25, 41, 43

Territorio: Alemania

Apreciación: se consideró que las marcas eran visualmente diferentes debido a los diferentes colores, al elemento figurativo y a la estilización. Visualmente, la marca anterior se puede percibir como un bumerang, acompañado de la letra «B», que es la primera letra de la palabra «bumerang».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto

		26/03/2021, R 551/2018-G
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos tienen colores diferentes, las barras de la izquierda tienen tamaños diferentes y sus puntas son diferentes, y el signo impugnado contiene un triángulo que se solapa con la barra de la derecha, lo que no sucede en el signo anterior. Aun suponiendo que los signos se percibieran como la representación estilizada de la letra «A» mayúscula, siguen siendo visualmente diferentes debido a sus peculiares estilizaciones gráficas (apartados 54-56).</p>		

Las consideraciones anteriores se aplican también a los signos formados por un solo número.

Cuando los signos de «una letra/un dígito» se escriben en letras, no se consideran equivalentes a un signo en el que solo hay un único elemento (por ejemplo, «ONE» no es igual a «1» ni «EM» a «M»). Por consiguiente, los argumentos anteriores no se aplican directamente a tales casos.

3.4.1.8 Marcas de movimiento

En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Una marca de movimiento consiste en un movimiento o un cambio de posición (o color) del elemento verbal o figurativo de la marca.

Al comparar visualmente dos marcas de movimiento, debe considerarse la coincidencia o similitud entre los elementos de los signos (los elementos verbales o figurativos, y el movimiento o la transformación de dichos elementos).

Las marcas de movimiento también pueden compararse visualmente con otros tipos de marcas, con la excepción de las marcas sonoras.

Los elementos verbales o figurativos pueden aparecer únicamente durante cierto espacio de tiempo en la representación de la marca y desaparecer o transformarse en otro elemento. Los elementos que dan lugar a una similitud entre los signos deben aparecer durante un tiempo suficiente para que los consumidores puedan percibirlos/reconocerlos.

Elementos verbales

Una marca de movimiento que contenga un **elemento verbal** distintivo es probable que sea visualmente similar a otra marca de movimiento que contenga un elemento

verbal distintivo idéntico o similar. Un elemento verbal distintivo en una marca de movimiento puede tener un mayor impacto en el consumidor que otros elementos visuales (por ejemplo, elementos figurativos, movimiento o transiciones), aunque en la comparación se deben considerar los signos en su conjunto.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas de movimiento coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que es claramente reconocible en ambas marcas. Los signos son visualmente similares.</p>		

Cuando dos marcas de diferentes tipos (por ejemplo, denominativa, figurativa, de forma o multimedia) coincidan en elementos verbales distintivos idénticos o similares, en principio, los signos se considerarán visualmente similares, aunque también pueda incluirse un sonido (por ejemplo, en una marca multimedia).

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la marca de movimiento anterior y la marca multimedia impugnada contienen un elemento visual que consiste en el elemento verbal «Gerivan», que sigue esta secuencia: GE-RI-VAN Gerivan, y colores idénticos. Aunque la velocidad de aparición de las letras es diferente, las marcas son visualmente similares.</p>		

Elementos figurativos

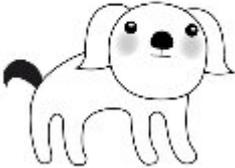
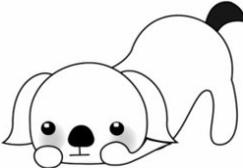
La coincidencia o similitud en un **elemento figurativo** distintivo también puede dar lugar a la constatación de un grado de similitud visual entre los signos. Esto será

así especialmente si el elemento figurativo coincidente o similar es reconocible por separado o tiene un contorno idéntico o similar.

En tal caso, es probable que exista similitud, en particular cuando, debido a su tamaño o posición en la marca o al color, los consumidores podrían percibir el elemento figurativo en una medida suficiente, teniendo en cuenta, en concreto, que se mueve/transforma.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	<p>GERIVAN</p>  <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen el mismo elemento figurativo con un movimiento similar. Por lo tanto, aunque la marca de movimiento impugnada contenga un elemento verbal distintivo, las marcas son visualmente similares.</p>		

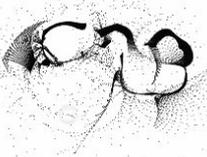
La coincidencia en el mismo elemento figurativo distintivo en marcas de movimiento y de otro tipo (por ejemplo, figurativas, de forma o multimedia) puede llevar a la conclusión de que existe una similitud visual entre los signos, dependiendo de si existen o no otros elementos en la marca que distraigan la atención del elemento figurativo distintivo.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos comparten el mismo personaje de dibujo animado de un perro. Por lo tanto, son visualmente similares aunque la marca impugnada contenga movimiento.</p>

El movimiento o la transformación de elementos

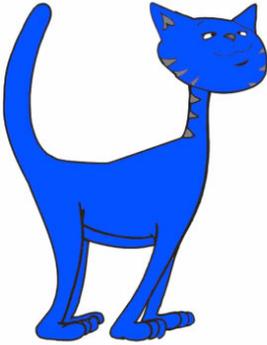
Un **movimiento** particular que sea **llamativo y distintivo** podría ser suficiente para que las marcas de movimiento sean visualmente similares en cierta medida, incluso cuando tengan otros elementos diferentes, como elementos verbales.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque los elementos verbales son diferentes en cada marca, las marcas son visualmente similares por el movimiento llamativo coincidente y la impresión gráfica similar del grupo de píxeles.</p>		

Aparte del movimiento de elementos, las marcas de movimiento pueden consistir en cualquier otra **transformación de elementos**, como un cambio de color o una transformación de un elemento en otro. Estos cambios deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la similitud visual de las marcas.

La mera coincidencia en el cambio de posición o de color por sí sola suele tener un impacto menor en el resultado de la comparación de las marcas y, en principio, no dará lugar a una constatación de similitud visual.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º

 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La secuencia coincidente de cambio de color no supera el impacto de los diferentes elementos figurativos de las marcas. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.</p>		

3.4.1.9 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas multimedia consisten en la combinación de elementos visuales (elementos verbales representados gráficamente, elementos figurativos y de movimiento o transformación de los elementos verbales o figurativos) y elementos sonoros (elementos verbales cantados o hablados, elementos musicales, sonidos reales y otros sonidos).

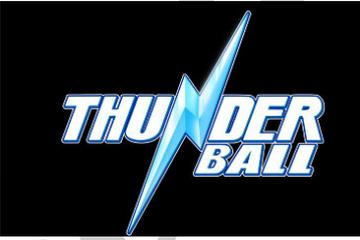
La interacción entre los elementos visuales y sonoros y el posible impacto que uno tiene sobre el otro pueden influir en la comparación entre los signos.

Las marcas multimedia siempre se pueden comparar visualmente con otras marcas multimedia. Por lo general, son aplicables los principios para la comparación visual de las marcas de movimiento. Del mismo modo, las marcas multimedia pueden compararse visualmente con otros tipos de marcas, excepto las marcas sonoras.

Elementos verbales representados gráficamente

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo, denominativa, figurativa, de forma o de holograma) cuando comparten los mismos o similares elementos verbales distintivos representados gráficamente (estáticos o en movimiento).

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
BANANA	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca denominativa anterior contiene solo un elemento verbal distintivo («BANANA»), mientras que la marca multimedia impugnada consta de un vídeo que muestra el elemento verbal «banana» en movimiento y un sonido. La coincidencia del elemento verbal distintivo «banana» lleva a la conclusión de que existe similitud visual.</p>		

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 THUNDER BALL	 Enlace	21/09/2020, B 3 071 595
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 28,41</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca figurativa anterior coincide con la marca multimedia impugnada en los elementos distintivos «THUNDER BALL», claramente reconocibles en ambos signos. Los elementos figurativos adicionales, incluida la estilización de los elementos verbales, tienen un impacto visual reducido. Los signos son visualmente similares al menos en grado bajo.</p>		

Elementos figurativos

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo, figurativa, de forma o de holograma) cuando comparten elementos figurativos distintivos idénticos o similares (estáticos o en movimiento).

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p data-bbox="233 757 309 786">Enlace</p>	 <p data-bbox="612 757 689 786">Enlace</p>	<p data-bbox="995 517 1193 546">Ejemplo inventado</p> <p data-bbox="995 568 1072 598">(CP11)</p>
<p data-bbox="233 824 568 853"><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p data-bbox="233 875 376 904"><i>Territorio:</i> UE</p> <p data-bbox="233 927 1359 1039"><i>Apreciación:</i> Ambas marcas multimedia contienen una representación idéntica de la cara de una vaca con una boca abierta. Aunque tienen elementos verbales diferentes (representados gráficamente), son visualmente similares.</p>		

3.4.2 Comparación fonética

Si la oposición se basa en signos anteriores que gozan de protección en diferentes Estados miembros de la UE, deberán tenerse en cuenta, en principio, todas las formas en que el público destinatario pronuncia los signos en todas las lenguas oficiales de dichos Estados miembros. Los acentos locales no se tomarán en consideración. No obstante, como ya se ha mencionado, si la marca es una marca de la Unión Europea, este análisis debe extenderse en principio a **toda** la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE **y** si así lo justifica la economía de procedimiento (como evitar el examen de pronunciaci3nes o significados específicos de las marcas en varias lenguas), no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que podrá concentrarse en **la parte o las partes** en las que exista riesgo de confusi3n.

El número y el orden de las sílabas de un signo ejercen una importante influencia en la impresi3n fonética general que produce. El ritmo y entonaci3n comú n de los signos desempeñan un importante papel en la forma en que los signos se perciben fonéticamente. El diccionario «Collins English Dictionary» define el término «ritmo» como «el arreglo de palabras en un orden más o menos regular de sílabas acentuadas y no acentuadas o largas y cortas». «Entonaci3n» se define como «la pauta sonora de frases y oraciones producida por una variaci3n del tono de la voz».

Por consiguiente, los elementos clave para determinar la impresión fonética general de una marca son las sílabas y su orden y acento particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una impresión fonética general similar estará determinada en la mayoría de los casos por dichas sílabas comunes y su combinación idéntica o similar.

Las siguientes marcas son **diferentes** fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	28/03/2011, R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	12/04/2011, R 1462/2010-2

Las siguientes marcas son similares o idénticas fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto (grado de similitud)
CAMEA	BALEA	UE	14/01/2015, T-195/13, EU:T:2015:6 (bajo)

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto (grado de similitud)
		<p>PT: la parte del público destinatario que tiene algún conocimiento del idioma inglés podrá leer y pronunciar la marca anterior del mismo modo que la marca objeto de la solicitud, dado que esta última utiliza la palabra inglesa «forever» (apartado 70). Dado que las marcas en cuestión comparten la misma desinencia, «ever», la Sala de Recursos estuvo acertada al resolver que dichas marcas eran similares fonéticamente en un grado medio para el público destinatario sin conocimientos de inglés (apartado 72).</p>	<p>16/01/2014, T 528/11, EU:T:2014:10 (identidad/medio)</p>
<p>FEMARA</p>		<p>UE</p>	<p>12/02/2010, R 722/2008-4 (superior a la media)</p>
	<p>FOR US</p>	<p>BX</p>	<p>16/09/2010, R 166/2010-1 (identidad)</p>
		<p>DE</p>	<p>09/06/2010, R 1071/2009-1 (bajo)</p>

3.4.2.1 Signos y elementos en los signos que deben valorarse

La Oficina llevará a cabo una comparación fonética cuando ambas marcas puedan ser pronunciadas o tengan un sonido. Por consiguiente, una marca

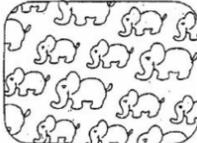
figurativa sin elementos denominativos no podrá pronunciarse. Como mucho, su contenido visual o conceptual podrán describirse oralmente. En otras palabras, las marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen evoca o su «descripción» se examinarán desde una perspectiva visual y conceptual.

A este respecto, la Oficina sigue la jurisprudencia establecida por las sentencias de [07/02/2012, T-424/10, *Éléphants dans un rectangle*, EU:T:2012:58, § 46](#); [08/10/2014, T-342/12, *Star*, EU:T:2014:858, § 48](#); [30/09/2015, T-364/13, *KAJMAN / Device of a crocodile et al.*, EU:T:2015:738, § 46](#); [25/11/2015, T-320/14, *Device of two wavy black lines \(fig.\) / Device of wavy black link \(fig.\)*, EU:T:2015:882, § 45-46](#). La posición contraria adoptada por el Tribunal en la sentencia del [07/05/2015, T-599/13, *GELENGGOLD / FORM EINES TIGERS et al.*, EU:T:2015:262, § 65](#), no puede considerarse una tendencia predominante hasta que el Tribunal de Justicia no formule una aclaración.

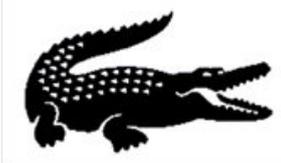
La Oficina no llevará a cabo una comparación fonética indirecta, basada en la descripción o en el significado atribuido a la imagen por el público dado que, en muchos casos, será difícil definir qué descripción atribuirá el público a un elemento figurativo, y que la comparación basada en esta descripción daría lugar a un resultado subjetivo y arbitrario. Además, si la comparación fonética se basase en una descripción de un elemento figurativo o en su significado, solo repetiría el resultado de la comparación visual o conceptual respectivamente, cuando estos elementos ya hubieran sido evaluados.

En los ejemplos a continuación no pudo realizarse una comparación fonética debido a que las marcas son exclusivamente figurativas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		25/11/2015, T-320/14, EU:T:2015:882
		08/10/2014, T-342/12, EU:T:2014:858

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58

Además, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo tiene elementos figurativos, ambos signos no pueden compararse fonéticamente de una manera directa. Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		30/09/2015, T 364/13, EU:T:2015:738

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (KUNGFU)	17/11/2010, R 0144/2010-2

En cuanto a la pronunciación de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe señalar que el público destinatario suele leer dichos elementos figurativos únicamente si están relacionados con una palabra conocida por dicho público o forman parte de ella, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
OLI SONE		16/04/2010, B 1 269 549
ROCK		13/10/2009, T-146/08, EU:T:2009:398

En el asunto siguiente, sin embargo, el elemento figurativo no se reconocerá y leerá como «X» y el signo impugnado se leerá como «be light»:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BECKs		30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286

Como norma general, todos los elementos denominativos (letras y números incluidos) están sujetos a comparación fonética. Puede darse el caso, no obstante, de que el público destinatario se refiera fonéticamente a un signo por determinados elementos y omita algunas palabras o letras.

Por ejemplo, el público destinatario puede omitir elementos verbales que sean claramente menos prominentes que los que destaquen visualmente, o sean secundarios por cualquier otro motivo en la impresión de conjunto que produzca la marca.

Asimismo, en la resolución del [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342](#), el Tribunal constató que el público no pronunciará las palabras «american blend» debido a su **carácter descriptivo**. En la resolución del [03/06/2015, asuntos acumulados T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355](#) y [T-546/12, pensa, EU:T:2015:355](#), el Tribunal estableció que los consumidores no pronunciarán el término «pharma» en la medida en que esta palabra es superflua debido a la naturaleza de los productos y servicios en cuestión.

La economía del lenguaje podría ser otro motivo para asumir que algunos elementos se pronunciarán y otros se omitirán, en particular en el caso de marcas muy largas ([11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44](#)).

Finalmente, aunque palabras, letras y números deberían, en principio, evaluarse fonéticamente, algunos símbolos y abreviaturas dan lugar a incertidumbre.

Por ejemplo, el logograma «&» (código de signo) generalmente se lee y pronuncia y, por lo tanto, debe incluirse en la comparación fonética. Sin embargo, la pronunciación de determinados símbolos puede diferir entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	DNG	<p>15/09/2010, R 160/2010-2</p> <p>El símbolo «&» se pronunciará en la mayoría de las lenguas de la Unión Europea y se reconoce como la traducción correspondiente a la conjunción «y».</p>

Otro tanto ocurre con el carácter tipográfico «@», que en principio se pronuncia. Como es obvio, la pronunciación de determinados símbolos puede variar entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	VODAFONE AT HOME	<p>R 138/2010-2</p> <p>«@» se pronuncia como «at» o «arobas» en el Benelux (apartado 21).</p>

En el caso precedente, no puede negarse que una parte del público destinatario, en particular el de habla inglesa, lee el símbolo como «at» y, de este modo, pronuncian la marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es lógico, el símbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «aroba» en español y portugués).

Sin embargo, comparemos esto con los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>03/02/2011, R 719/2010-1; desestimado 19/09/2012, T-220/11, EU:T:2012:444; desestimado 14/11/2013, C-524/12 P, EU:C:2013:874</p> <p>El símbolo «@» será percibido como la letra «a» (al menos) por el público de habla inglesa (apartado 25).</p>

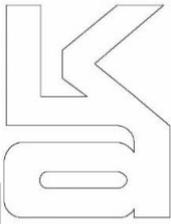
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		20/07/2016, T-745/14, EU:T:2016:423 El símbolo «@» será fácilmente entendido por el consumidor como sustituto de la letra «a» (apartado 26)

El público destinatario puede o no puede pronunciar los símbolos «más» (+) y «menos/guion» (-), dependiendo de las circunstancias. El símbolo «menos» puede pronunciarse si se usa en combinación con un número, por ejemplo «-1», pero no se pronuncia si se usa como guion (como en «G-Star»).

En los siguientes ejemplos, el símbolo «+» de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada se pronunciaría como «más».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AirPlus International		03/03/2010, T-321/07, EU:T:2010:64; desestimado 25/11/2010, C-216/10 P, EU:C:2010:719
		16/09/2009, T-400/06, EU:T:2009:331

Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los símbolos, o letras, hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán de una forma concreta, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o las letras o los números no pueden leerse o identificarse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:

Marca	Explicación
	<p>24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25</p> <p>En esta marca figurativa se puede leer la letra «B». Por lo tanto, la marca debe evaluarse fonéticamente.</p>
	<p>24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25</p> <p>En esta marca figurativa, la letra «B» está tan distorsionada que el Tribunal estableció que, para parte del público, resulta difícil determinar claramente si se trata de la letra «b» o del número «8».</p>
	<p>22/06/2011, R 1779/2010-4</p> <p>Resulta muy difícil determinar la pronunciación del signo. Por ello, una comparación fonética podría arrojar resultados muy divergentes, desde la identidad hasta la diferencia.</p>
	<p>28/01/2009, B 1 127 416</p> <p>En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse y, por lo tanto, debe valorarse fonéticamente.</p>
	<p>28/01/2009, B 1 127 416</p> <p>En este signo, la pauta hace que sea poco probable que los consumidores lean una letra «H» (o mejor dicho, varias letras «H»). Esta marca no puede examinarse fonéticamente.</p>

Marca	Explicación
	<p>16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533</p> <p>El Tribunal determinó que, aunque resultan apenas legibles a primera vista, los términos «FREE» y «STYLE» en los dos signos se pronuncian de manera idéntica, con independencia de la lengua del público en cuestión.</p>
	<p>30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856</p> <p>El Tribunal General determinó que no era probable que el público detectase la letra «y» en el elemento figurativo de la marca. En primer lugar, existe una gran diferencia entre la letra «y» y el símbolo del corazón. En segundo lugar, el símbolo del corazón no suele utilizarse para sustituir a la letra «y».</p>

En resumen, el hecho de que un símbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del tipo de carácter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en que se combina con otros elementos del signo.

3.4.2.2 Sonidos idénticos/similares en distinto orden

Si las marcas en conflicto están formadas por sílabas o palabras que son idénticas o muy similares, pero que se presentan en un orden distinto, de modo que con tan solo cambiar de lugar una de las sílabas o palabras los signos serían idénticos o muy similares fonéticamente, la conclusión debe ser que los signos son similares fonéticamente.

Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		<p>09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486; § 33</p> <p>desestimado 22/10/2010, C-84/10 P, EU:C:2010:628</p>
		<p>11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 39</p>

3.4.2.3 Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen

Si un signo contiene palabras extranjeras, cabe suponer en principio que el público destinatario desconoce la forma en que sus hablantes nativos pronuncian su propia lengua. Por consiguiente, el público suele pronunciar una palabra en lengua extranjera de acuerdo con las reglas fonéticas de su propia lengua.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LIDL	LIFEL	19/10/2010, R 410/2010-1 Las primeras dos letras y la última son idénticas en ambas marcas. Fonéticamente, la similitud es aún más marcada debido a que «LIDL» se pronunciará con frecuencia como si se deletrease «LIDEL». Por razones fonológicas, las letras «D» y «L» son casi imposibles de pronunciar en la mayoría de las lenguas sin insertar una vocal entre ellas. En consecuencia, las marcas se pronunciarán como «LIFEL» y «LIDEL» en lenguas como el español, alemán, francés e italiano.

<p>KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL</p>	<p>BAÑOFTAL</p>	<p>12/07/2012, T-346/09, EU:T:2012:368</p> <p>El territorio de referencia es Alemania. El Tribunal dictaminó la existencia de similitud fonética. El consumidor alemán probablemente pronunciará las letras «N» y «Ñ» de la misma manera. Además, las letras «P» y «B» se pronuncian con ambos labios y su sonido puede confundirse si están acompañadas de la misma vocal, por lo que los signos PAN-OPHTAL y BAÑOFTAL son muy similares fonéticamente.</p>
<p>GLANZ</p>	<p>GLÄNSA</p>	<p>13/07/2011, T-88/10, EU:T:2011:368</p> <p>El Tribunal General dictaminó que la diéresis no modifica la impresión fonética general para las personas de habla española, inglesa y francesa, ya que estas lenguas no tienen la letra «ä» (apartado 40).</p>

Sin embargo, no será este el caso si el público destinatario está familiarizado con una palabra, como en los siguientes casos:

- Si es un hecho demostrado que el público destinatario conoce una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público general posee al menos un conocimiento básico de la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia (26/11/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Cuando el público destinatario conoce claramente cierta terminología para determinadas clases de productos o servicios. Por ejemplo, los profesionales y científicos de las tecnologías de la información generalmente conocen mejor el uso del vocabulario técnico y básico de la lengua inglesa que el consumidor medio, independientemente del territorio de que se trate (27/11/2007, [T-434/05](#), Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 para el sector de tecnologías de la información (11/12/2008, [C-57/08 P](#), EU:C:2008:718, desestimado); 09/03/2012, [T-207/11](#), Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 para profesionales alemanes del ámbito médico).

- Cuando palabras básicas se entienden en todos los Estados miembros, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf» o la palabra italiana «pizza», etc.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
Babylove Baby Love		08/07/2011, R 883/2010-2

- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas convincentes de que una palabra es conocida por una parte significativa del público destinatario.

Si una parte significativa del público destinatario pronuncia la palabra en lengua extranjera correctamente, pero otra parte aplica las reglas de su lengua materna, el examen de la similitud fonética debe indicar ambas pronunciaci3nes y presentar un razonamiento.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
WRITE	RIGHT	(Se trata únicamente de un ejemplo.) Inglés: muy similar fonéticamente. Español: diferentes fonéticamente.
	ZIRH	03/03/2004, T-355/02 , EU:T:2004:62; desestimado 23/03/2006, C-206/04 P , EU:C:2006:194 Similar en países de habla inglesa y en España.

En relación con las palabras **inventadas o de fantasía** (palabras que no corresponden a una palabra existente en la UE), el consumidor de referencia podría pronunciarlas no solo como sonarían de acuerdo con las reglas de pronunciaci3n de su lengua materna, sino también tal como están escritas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto

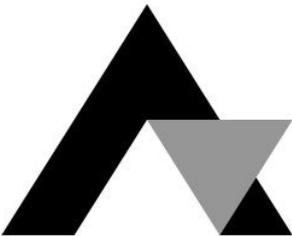
BAMIX	KMIX	<p>21/02/2013, T-444/10, EU:T:2013:89</p> <p>El Tribunal General señaló que el elemento denominativo «kmix» no corresponde a una palabra que exista en la Unión Europea y que una parte del público destinatario puede pronunciarlo como se escribe, es decir, como una sola sílaba. Sin embargo, también consideró posible que la marca solicitada se pronunciara como una palabra de dos sílabas, a saber, «ka» y «mix». En algunas lenguas de la Unión Europea (en particular en francés y alemán), la letra «k» se pronuncia como «ka» y la pronunciación «km» no es habitual (apartado 32).</p>
-------	------	--

3.4.2.4 Signos de una única letra

Las letras únicas no estilizadas o mínimamente estilizadas permitirán al público destinatario identificar la letra inmediatamente y referirse a ella sin ningún esfuerzo, lo que dará lugar a una **identidad fonética** para las mismas letras del alfabeto.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p>13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234, § 22</p>

Sin embargo, cuando la estilización gráfica de los signos percibidos como letras únicas es tal que hace poco realista creer que el público destinatario se referiría a ellos oralmente (por ejemplo, porque la estilización es demasiado compleja o transmite un significado distinto que es difícil de describir oralmente), los signos **no pueden compararse fonéticamente**. El mismo resultado se aplica si solo una de las marcas no se menciona fonéticamente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p>26/03/2021, R 551/2018-G, § 60-61</p>

3.4.2.5 Marcas sonoras

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas sonoras están constituidas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos. Estos sonidos abarcan diferentes elementos que pueden clasificarse de la siguiente manera: **sonidos que consisten en elementos musicales** (como una melodía, una armonía o un ritmo); **sonidos reales** (como el sonido del ladrido de perro, un trueno, el tintineo de los cubitos de hielo); **elementos verbales cantados o hablados**; **otros sonidos** contenidos en una marca sonora que no se incluyen en ninguno de los anteriores. Además, las marcas sonoras pueden englobar combinaciones de cualquiera de los elementos anteriores.

La comparación fonética es determinante para las marcas sonoras. Las marcas sonoras siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas sonoras y con marcas multimedia. Las marcas sonoras pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas, siempre que dichas marcas consistan en o contengan un elemento verbal (por ejemplo, marcas denominativas, figurativas o de forma).

Elementos musicales

La presencia de una melodía distintiva en una marca sonora tiene un impacto considerable en la forma en que el público destinatario percibe la marca y, por tanto, influye sustancialmente en la comparación fonética.

Por regla general, un instrumento, *tempo* o ritmo diferente no impedirá que dos marcas se consideren similares, siempre que la propia melodía, que es una sucesión rítmica de notas, sea idéntica o pueda identificarse como la misma melodía.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, aunque se interpreten con dos instrumentos diferentes.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas sonoras consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, aunque se interpreten con dos <i>tempos</i> diferentes.</p>		

En relación con el ejemplo anterior, dos melodías son similares cuando contienen variaciones que no pueden modificar significativamente la impresión fonética general.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: A pesar de la variación de la melodía en la marca impugnada, ambas marcas son fonéticamente similares.

No obstante, dos marcas que contienen melodías diferentes interpretadas con el mismo instrumento no suelen ser fonéticamente similares.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: Las melodías distintivas de las marcas son diferentes. El hecho de que se interpreten con el mismo instrumento no puede hacer que las marcas sean fonéticamente similares. Las marcas son fonéticamente diferentes.

La coincidencia o similitud en una melodía distintiva suele tener un impacto considerable en el resultado de la comparación fonética de las marcas, aunque uno de los signos también contenga un elemento verbal o aunque ambos contengan un elemento verbal diferente. Por lo tanto, es más probable que la coincidencia o similitud en la melodía dé lugar a una constatación de similitud fonética en cierta medida, dependiendo, entre otras cosas, del grado de carácter distintivo de la melodía y del elemento verbal.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia en la melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.</p>
--

Debido a la naturaleza de los diferentes tipos de marcas, la posibilidad de coincidencia en la melodía solo existe para las marcas multimedia, ya que son el único otro tipo de marca que contiene sonidos.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen la misma melodía y voz distintivas. Por tanto, al no haber elementos sonoros adicionales, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

Sonidos reales

La similitud fonética de los sonidos reales se aprecia teniendo en cuenta los mismos elementos y aspectos analizados anteriormente (tono, ritmo u otros aspectos).

La coincidencia o similitud de sonidos distintivos reales en marcas sonoras o multimedia suele dar lugar a una constatación de similitud fonética. La similitud dependerá, entre otros aspectos, de si existen otros elementos distintivos en una de las marcas o en ambas.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º

 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de un perro o perros ladrando. Por lo tanto, como el ladrido de los perros suena similar, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de pájaros. Sin embargo, los sonidos emitidos por estos pájaros son tan diferentes que hacen que las marcas sean fonéticamente diferentes.</p>		

Elementos verbales

En principio, tanto los elementos verbales como no verbales de las marcas sonoras pueden tener un efecto considerable en la percepción del signo por parte del público destinatario. En particular, la presencia de un elemento verbal distintivo en una marca sonora suele influir significativamente en la percepción del público destinatario. Según la jurisprudencia, cuando las marcas compuestas contienen elementos verbales y figurativos, suele ser el elemento verbal el que tiene un mayor efecto en la percepción fonética del consumidor. Este concepto también se aplica, en principio, a las marcas sonoras que contienen palabras cantadas o habladas. Por este motivo, la coincidencia o la similitud en un elemento verbal distintivo hace que sea más probable que se constate una similitud fonética en cierta medida.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las marcas sonoras tienen diferentes voces y entonaciones. El signo anterior es una palabra cantada, mientras que el signo impugnado es una palabra hablada. Sin embargo, la coincidencia en el elemento verbal distintivo «Gerivan» hace que las marcas sean fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los elementos verbales al principio de ambas marcas sonoras y las voces son diferentes, y una de las marcas no presenta ninguna melodía. Sin embargo, las marcas coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que puede escucharse y reconocerse en ambas marcas. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Sin embargo, dos marcas sonoras pueden seguir siendo similares si los elementos verbales son diferentes pero los signos coinciden en otro aspecto distintivo, especialmente en una melodía.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º

 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia en la misma melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.</p>		

Además, si dos marcas sonoras comparten una palabra que una parte significativa del público destinatario puede identificar como la misma palabra distintiva o una palabra distintiva similar, aunque se pronuncie de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas diferentes/en dos voces diferentes/en dos acentos diferentes, en principio pueden seguir siendo similares fonéticamente.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque las marcas se pronuncian en voces diferentes y de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas distintas, sigue existiendo una similitud fonética porque una parte significativa del público identificará una palabra distintiva similar.</p>		

Al comparar marcas sonoras con elementos verbales con otros tipos de marcas con elementos verbales, la coincidencia o similitud entre elementos verbales distintivos, si son identificados como tales por una parte significativa del público destinatario, dará lugar, en principio, a la constatación de una similitud fonética. Debe tenerse en cuenta la forma en que se reproduce el elemento verbal. Esto significa que, aunque la pronunciación de una marca denominativa viene determinada por las reglas de pronunciación del público destinatario, no es así en el caso de una marca sonora, en el que la percepción fonética viene determinada por el sonido de la marca.

Otros aspectos

La mera coincidencia en otros aspectos, como la entonación y la voz, suele afectar menos a la comparación fonética de las marcas, aunque estos aspectos contribuyan en cierta medida al carácter distintivo de la marca.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las marcas están compuestas por dos palabras distintivas diferentes («Gerivan» y «Banana») pronunciadas con la misma voz y entonación. Este último factor no es suficiente para considerar las marcas fonéticamente similares.</p>		

3.4.2.6 Marcas de movimiento

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Solo las marcas de movimiento que contengan elementos verbales perceptibles que puedan compararse fonéticamente con el mismo u otro tipo de marca, siempre que la otra marca también contenga elementos verbales perceptibles. Se aplican los criterios generales para comparar marcas denominativas o marcas compuestas (que contienen tanto elementos verbales como figurativos).

Una coincidencia o similitud en un elemento verbal distintivo normalmente dará lugar a una similitud en la comparación fonética entre marcas de movimiento o entre una marca de movimiento y otro tipo de marca.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca figurativa)	Asunto n.º

 <p>Enlace</p>		<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que se pronunciará de forma idéntica en ambas marcas. Los signos son fonéticamente idénticos.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos coinciden en la secuencia «E-RI-VAN» y solo difieren en las primeras letras, «G» y «B». La pronunciación es similar para el público de habla inglesa. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º, signo anterior (marca de movimiento)
--------------------------------------	------------------------------------	--

 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Además, el sonido de la marca multimedia impugnada consiste en el mismo elemento verbal, «Gerivan», que se pronuncia. Por tanto, las marcas son al menos muy similares en términos fonéticos.</p>		

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas de movimiento constan de diferentes elementos verbales distintivos, a saber, «FRED» y «Gerivan». Por lo tanto, las marcas son fonéticamente diferentes.</p>		

3.4.2.7 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas multimedia siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas multimedia y con marcas sonoras. También puede realizarse una comparación fonética con otros tipos de marcas si contienen un elemento verbal.

En la comparación fonética deben tenerse en cuenta todos los diferentes tipos de **elementos sonoros** (elementos musicales, sonidos reales, elementos verbales cantados o hablados y otros sonidos) y los **elementos verbales representados gráficamente**.

Elementos verbales representados gráficamente

En principio, existe cierto grado de similitud fonética si una marca multimedia contiene un elemento verbal distintivo representado gráficamente (estático o en movimiento) igual o parecido al elemento verbal de otra marca (tanto cantado como hablado o representado gráficamente).

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambos signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, aunque las melodías (y los instrumentos) son diferentes, son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	Ejemplo inventado (CP11)

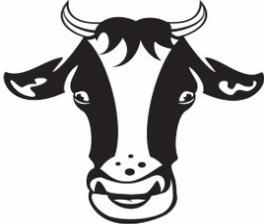
Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: El elemento verbal de la marca sonora anterior es hablado y en la marca multimedia impugnada se representa gráficamente. Puesto que el público destinatario de habla inglesa pronunciará el elemento representado gráficamente en la marca multimedia de forma similar a como suena la marca anterior, las marcas son fonéticamente similares.

Elementos verbales cantados o hablados

En principio, existe cierta similitud fonética si el elemento verbal cantado o hablado de la marca multimedia coincide o es similar a otro elemento verbal percibido en otra marca (cantado, hablado o representado gráficamente).

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, a pesar de la diferencia en la pronunciación, entonación y voz de dicho elemento verbal, que es hablado en la marca anterior y se canta en la marca impugnada, las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
--------------------------------------	------------------------------------	------------

 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> En la marca de movimiento anterior, la palabra «Gerivan» se representa gráficamente y en la marca multimedia impugnada solo se canta. El sonido de los elementos verbales en ambos signos es similar según la pronunciación inglesa. Las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Combinación de elementos verbales representados gráficamente, hablados o cantados

Como se ha indicado anteriormente, las marcas multimedia pueden contener elementos verbales cantados, hablados o representados gráficamente. En tales casos, tanto los elementos verbales cantados o hablados como los representados gráficamente deben tenerse en cuenta en la comparación fonética.

Además, en el caso de que un elemento verbal gráficamente representado vaya acompañado por un elemento verbal cantado o hablado, este último podría afectar a la pronunciación del elemento verbal representado gráficamente. No obstante, dependiendo de cada caso, no puede excluirse que el elemento verbal representado gráficamente en una marca multimedia se pronuncie con arreglo a las normas de pronunciación del público destinatario.

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
GERIVAN	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Apreciación: los signos coinciden en el elemento verbal «Gerivan». Sin embargo, en la marca denominativa anterior se pronuncia según las normas inglesas, mientras que la marca multimedia impugnada se pronuncia en español. En este caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el público de habla inglesa pronuncie el elemento verbal de la marca impugnada según las reglas de pronunciación inglesa, aunque la marca impugnada contenga el sonido de «Gerivan» pronunciado en español. Las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
	 Enlace	21/09/2020, B 3 071 595

Productos y servicios: clases 9, 28,41

Territorio: Reino Unido

Apreciación: los signos coinciden en la pronunciación de los elementos verbales «THUNDER BALL» de la marca anterior y de los elementos verbales representados gráficamente «THUNDER BALL» combinados con la representación sonora de los mismos elementos en la marca multimedia impugnada. Los signos difieren en el sonido de una melodía en el fondo, los sonidos de silbido, zapeo y trueno y los sonidos adicionales del signo impugnado. Los signos son fonéticamente similares en un grado alto.

Elementos musicales y sonidos reales

La posibilidad de coincidencia de los sonidos de una melodía o sonidos reales solo existe para las marcas multimedia y las sonoras, ya que son los únicos tipos de marcas comerciales que pueden contener estos sonidos.

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º

 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque ambas marcas multimedia contienen diferentes elementos figurativos, dichos elementos no afectan a la comparación fonética. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque la marca multimedia impugnada también contiene un elemento verbal gráficamente representado y un elemento figurativo, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
-----------------------------------	------------------------------------	------------

 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque las marcas también contienen elementos verbales gráficamente representados cuya percepción fonética va a ser distinta, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p>Enlace</p>	 <p>Enlace</p>	<p>Ejemplo inventado (CP11)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en el mismo sonido real. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

3.4.3 El contenido semántico de las marcas

Dos signos son idénticos o conceptualmente similares cuando se percibe que representan la misma idea o una análoga (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). El «contenido semántico» de una marca es lo que significa, lo

que evoca o, cuando se trata de una imagen o una forma, lo que representa. En este texto, las expresiones «contenido semántico» y «concepto» se utilizan indistintamente.

Un «concepto» puede definirse como «un principio o una idea», «una idea, teoría, etc., sobre un tema concreto» o «una idea o un principio que está relacionado con algo abstracto» (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 75).

Si una marca está formada por varios elementos (por ejemplo, una palabra y un elemento figurativo) será necesario definir el significado conceptual de cada uno de ellos. No obstante, si la marca es una expresión significativa (formada por dos o más palabras), lo que importará es el significado de la expresión en su conjunto y no el de cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos: solo importan aquellos que pueda conocer el público destinatario definido por el territorio de referencia. Por ejemplo, si el territorio de referencia es España, el hecho de que la palabra tenga un significado en polaco normalmente es irrelevante.

Los productos y servicios pueden influir en la comparación conceptual. Por ejemplo, si un término tuviera muchos significados y uno de ellos revistiese una importancia especial para los productos y servicios de que se trate, la comparación conceptual podría concentrarse en este significado. En todo caso, lo que importará es la forma en que el público destinatario perciba el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un vínculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca o representa, por otra parte. Por ejemplo, si los productos se refieren a *alumbrado* y el signo está formado por el elemento «LED» o lo contiene, entonces «diodo luminiscente» es uno de los distintos significados de «LED». Por lo tanto, la comparación conceptual puede centrarse en este significado.

3.4.3.1 El contenido semántico de las palabras

Cuando la marca está formada por una palabra o la contiene, el primer paso que debe dar el examinador es buscar la acepción de esa palabra en diccionarios o enciclopedias en la lengua o las lenguas del territorio de referencia. Si la palabra se encuentra en el diccionario o enciclopedia, el significado descrito será la idea representada.

Cabe señalar, como punto de partida, que se considera que el público destinatario de los distintos Estados miembros de la UE habla principalmente las lenguas predominantes en sus respectivos territorios (23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Normalmente se trata de las lenguas oficiales de dicho territorio.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
HALLOUMI	HELLIM	13/06/2012, T-534/10 , EU:T:2012:292

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p>«Hellim» es la traducción al turco del término griego «halloumi» (un tipo de queso). El territorio de referencia era Chipre. El Tribunal dictaminó que, aunque el turco no es una lengua oficial de la UE, es una de las lenguas oficiales de la República de Chipre. Así, una parte de la población chipriota comprende y habla la lengua turca (apartado 38).</p> <p>Por este motivo, el Tribunal consideró que el consumidor medio de Chipre, país en el que tanto el griego como el turco son lenguas oficiales, comprende que las palabras «HALLOUMI» o «HELLIM» se refieren al mismo queso especialidad de Chipre. Por consiguiente, existe cierta similitud conceptual entre estas palabras (apartado 41).</p>

Sin embargo, el Tribunal dejó claro igualmente que esta norma se refiere únicamente al significado lingüístico primario del público de dichos territorios. No es una norma inflexible. No debe suponerse automáticamente que la lengua materna del público destinatario será la lengua predominante en el Estado miembro de que se trate o que dicho público tendrá conocimientos particulares de otras lenguas (03/06/2009, [C-394/08 P](#), Zipcar/CICAR, EU:C:2009:334, § 51).

Por ejemplo, en los siguientes casos deben tenerse en cuenta lenguas distintas a la predominante:

- Cuando la palabra en otra lengua sea muy parecida a la palabra equivalente en la lengua oficial del territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra inglesa «bicycle» se entiende en España porque es muy parecida a la palabra equivalente española, «bicicleta».
- Cuando la palabra en una lengua extranjera se utilice habitualmente en el territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra española «bravo» se usa habitualmente como término elogioso, en el sentido de «bien hecho» en Alemania.
- Cuando se sepa que el público destinatario está familiarizado con una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia comprende, al menos en general, la lengua inglesa (26/11/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Cuando se sepa que el público destinatario está familiarizado con una lengua en relación con ciertas clases de productos o servicios. Por ejemplo, el público destinatario para productos y servicios informáticos comprende normalmente los términos informáticos en inglés, independientemente del territorio.
- Palabras básicas que se entiendan en todos los Estados miembros porque se han hecho de uso internacional, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf» o la palabra italiana «pizza», etc.
- Por último, cuando una de las partes presente pruebas de que dicha palabra es conocida por una parte importante del público destinatario.

Los siguientes son **ejemplos** de los significados conceptuales que encierran las palabras:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Mirto	ES	[en inglés: «myrtle»] en español describe un arbusto de la familia de las <i>mirtáceas</i> , que alcanza una altura de 2-3 metros.	19/03/2010, T-427/07 , Mirtillino, EU:T:2010:104
Storm	EN	Bad weather	08/07/2010, T-30/09 , EU:T:2010:298
 --- STAR SNACKS	UE	No solo las personas de habla inglesa, sino también la mayor parte del público destinatario entenderá que los términos «star snacks» y «star foods» hacen referencia a alimentos de calidad.	11/05/2010, T-492/08 (Star foods I), EU:T:2010:186 10/10/2012, T-333/11 (Star Foods II), EU:T:2012:536
 	UE	Existe un cierto grado de similitud conceptual, basada en el prefijo «Mc» y las palabras «baby» y «kids», ambas referidas a niños (apartado 42).	05/07/2012, T-466/09 , EU:T:2012:346

Como se muestra en algunos de los ejemplos anteriores, no siempre es necesario presentar una definición completa de diccionario de lo que significa una palabra. Basta con usar un sinónimo.

Asimismo, cuando una parte del público perciba el concepto y otra no lo haga o perciba un significado diferente, deberá hacerse la distinción correspondiente.

Si la marca transmite una **expresión que tiene un significado propio**, será el significado de la expresión en su conjunto, y no el de cada palabra, el pertinente para la comparación conceptual, a condición de que el público destinatario lo entienda así (no obstante, véase más abajo la excepción relativa a las expresiones en lenguas extranjeras). Por tanto, debe evitarse la apreciación individual de cada elemento de la marca.

Ejemplo ficticio: «KING'S DOMAIN» frente a «KING SIZE».

Apreciación incorrecta: «KING» significa «soberano», «DOMAIN» significa «un territorio que se gobierna o controla» y «SIZE» significa «las dimensiones físicas,

proporciones, magnitud o alcance de un objeto». Las marcas son conceptualmente similares por compartir el concepto «king» (rey).

Apreciación correcta: «KING'S DOMAIN» significa «un territorio controlado por un rey», «KING SIZE» significa «más grande o largo que el tamaño habitual o normal». Las marcas son conceptualmente diferentes a pesar de compartir la palabra «KING».

Este hecho se ilustra en mayor detalle en el siguiente ejemplo de la jurisprudencia:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLACK TRACK		06/03/2015, T-257/14 , EU:T:2015:141
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 28</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público de habla inglesa percibirá que la expresión «black jack» en su conjunto hace referencia a un juego de naipes y no percibirá la palabra «black» individualmente dentro de dicha expresión. La expresión que constituía la marca anterior, «black track», también se percibirá con su significado propio. Por tanto, no se puede afirmar que los signos sean conceptualmente similares porque ambos contengan la palabra «black». Los signos son conceptualmente diferentes (apartados 38 a 42).</p>		

Por otra parte, cuando la marca se compone de un sustantivo y un adjetivo calificativo, en términos generales será percibida como una unidad conceptual y no se dividirá en sus elementos constitutivos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	12/09/2018, T-905/16 , EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356, recurso desestimado)
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Apreciación:</i> el público destinatario percibirá claramente el significado de cada uno de los signos en cuestión como una frase completa que contiene un sustantivo, «nuit» y «eau» respectivamente, con un adjetivo calificativo idéntico, esto es, «précieuse». Mientras que el primer signo se refiere al concepto del agua como bien preciado por su escasez, el segundo hace referencia a la idea de una noche preciosa o estimada por representar un momento entrañable. Son conceptos diferentes y, habida cuenta de su evidente significado, el público destinatario no diseccionará estos signos para diferenciar cada uno de sus elementos (apartados 62 a 64).</p>		

La norma antes mencionada sobre la expresión significativa tiene la siguiente **excepción:** cuando los signos están en una lengua extranjera, una parte importante

del público destinatario puede tener un conocimiento limitado de dicha lengua y, por lo tanto, podría no poder distinguir la diferencia de significado entre ambas expresiones. En estos casos es posible que el significado de una expresión como tal no se perciba, comprendiéndose solamente los significados de sus distintos elementos. Por ello, puede existir similitud en la medida en que el público comprenda únicamente la parte común. En el ejemplo anterior, si se considera que el público (o una parte de este) comprende únicamente la palabra «KING», existirá similitud conceptual entre los signos.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	08/09/2010, T-112/09 , EU:T:2010:361
<p>El Tribunal General consideró que únicamente la parte del público italiano que domina la lengua inglesa comprendería la palabra «icebreaker». Sin embargo, la palabra «iceberg» es una palabra común que tiene un significado obvio inmediato para el público destinatario. Por ello, la marca anterior ICEBERG tiene un significado claro para el público italiano, en tanto que la marca solicitada ICEBREAKER carecería de un significado claro para dicho público.</p> <p>El Tribunal General también indicó que las marcas en cuestión tienen el prefijo «ice» en común. Consideró que se trata de una palabra inglesa básica, cuyo significado es conocido para la mayor parte del público destinatario. Concluyó que, puesto que el prefijo «ice» tenía un cierto poder de evocación, debe considerarse que limita la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, al actuar como «puente semántico» (apartados 41-42).</p>		

Se aplicarán consideraciones similares a las expresiones que incluyan una combinación de términos técnicos que solo comprenda una parte del público destinatario (por ejemplo, palabras en latín, palabras pertenecientes a una jerga altamente especializada) y a las palabras usadas comúnmente. En tales casos es posible que solo se perciba el significado de las palabras usadas comúnmente y no el de la expresión como tal.

3.4.3.2 El contenido semántico de partes de las palabras

A este respecto, el Tribunal observó que, si bien es cierto que el consumidor medio percibirá normalmente una marca como un todo y no se detendrá a examinar los diferentes detalles, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como un todo, la excepción a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los consumidores pueden descomponerlas en partes más pequeñas. Puesto que se trata de una excepción, debe aplicarse de forma restrictiva.

Se aplicará en los siguientes casos:

- cuando una **separación visual** ayude a identificar las partes con un concepto (por ejemplo, mediante el uso de mayúsculas y minúsculas, la estilización de las letras o el uso de un carácter especial que separe los elementos, como un símbolo, un numeral, un guion u otros signos de puntuación);
- cuando, sin una separación visual, **todas** las partes de la palabra indiquen un significado concreto que conoce el público destinatario; o bien
- cuando, sin una separación visual, **una** parte de la palabra tenga un significado evidente.

i) Ejemplos de signos en los que una separación visual ayuda a identificar las partes.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	El uso de mayúsculas permite separar inmediatamente el signo en dos palabras distintas, esto es, «invest» y «hedge».	11/06/2009, T-67/08 , EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	UE	La marca contiene «VITS» (que alude a «vitaminas») y «KIDS».	09/12/2009, T-484/08 , EU:T:2009:486
	UE	AGRO: referencia a agricultura HUN: referencia a Hungría UNI: referencia a universal o unión	24/03/2010, T-423/08 , EU:T:2010:116

ii) Ejemplos de signos en los que, pese a la ausencia de una separación visual, la propia palabra puede desglosarse en partes y **todas** indican un significado concreto conocido por el público destinatario:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Ecoblue	UE	El elemento denominativo «eco» es un prefijo o abreviatura común en muchas lenguas habladas en la Unión Europea, mientras que la palabra «blue» significa en inglés el color azul y forma parte del vocabulario inglés básico que conoce el público destinatario.	12/11/2008, T-281/07 , EU:T:2008:489; desestimado 22/01/2010, C-23/09 P , EU:C:2010:35
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Los elementos «sol» y «frut» pueden reconocerse en general y entenderse como una alusión a «sol» y «fruta» respectivamente.	27/01/2010, T-331/08 , EU:T:2010:23
RIOJAVINA	UE	El término «riojavina» que aparece en la marca solicitada se refiere directamente, en cuanto al público destinatario, a productos de la viña y, más concretamente, a vino de La Rioja.	09/06/2010, T-138/09 , EU:T:2010:226; (24/03/2011, C-388/10 P , EU:C:2011:185, desestimado)

iii) Ejemplos de signos en los que **una** parte de la propia palabra tiene un significado evidente. Generalmente son signos que incluyen un prefijo o sufijo común.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	DE	«DERMA» puede entenderse como una referencia a productos dermatológicos.	03/04/2009, B 1 249 467

RNAiFect	UE	El público destinatario, sobre todo el especializado, percibirá las primeras letras como una referencia a la abreviatura inglesa de «ácido ribonucleico»	28/10/2009, T-80/08 , EU:T:2009:416
nfon	UE	El público destinatario aislará la sílaba «fon» en el signo «nfon» y percibirá este término como relacionado igualmente con los términos «telephone» o «phone» (apartado 60).	29/01/2013, T-283/11 , EU:T:2013:41; desestimado 16/01/2014, C-193/13 P , EU:C:2014:35

Como ya se ha explicado, las tres excepciones deben aplicarse estrictamente; por ello, cuando no resulte obvio que una parte o partes indican un significado concreto conocido para el público destinatario, los signos no deberían diseccionarse artificialmente. En los ejemplos a continuación no se encontró significado conceptual alguno en los signos:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	La marca no se percibirá como «de A a Z». Las letras «to» (que corresponden a una preposición inglesa) no destacan de modo alguno respecto a las letras «a» y «z».	26/11/2008, T-100/06 , EU:T:2008:527; desestimado 16/09/2010, C-559/08 P , EU:C:2010:529

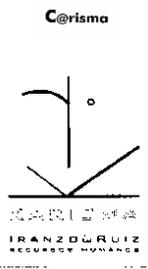
Signo	Territorio	Concepto	Asunto
SpagO	BX	La palabra «SpagO» es una palabra inventada que no tiene significado en ninguna de las lenguas oficiales de los países del Benelux. No debe considerarse una combinación formada por «SPA» + «GO».	12/11/2009, T-438/07 , EU:T:2009:434
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Los elementos denominativos «cica» y «citra» carecen de un significado concreto, al igual que las terminaciones «tral» y «cal». Por ello, no es probable que el público divida los signos en conflicto en elementos denominativos que tengan un significado concreto o se parezcan a palabras conocidas y que, juntas, formen un conjunto coherente que dé un significado a cada uno de los signos o a uno de ellos.	11/11/2009, T-277/08 , EU:T:2009:433

3.4.3.3 El contenido semántico de palabras mal escritas

No es necesario que una palabra esté escrita correctamente para que el público destinatario perciba la idea que representa. Por ejemplo, aunque la palabra escrita «XTRA» visualmente difiere de la palabra «correcta» «EXTRA», el concepto de la palabra «correcta» (extra) normalmente será transferido a la palabra mal escrita (xtra), debido a que son fonéticamente idénticas.

Los siguientes ejemplos ilustran este aspecto:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Una parte del público destinatario la considerará una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén».	21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22
CMORE	EN	En vista de la práctica común de enviar mensajes de textos, una parte importante del público en general de Dinamarca y Finlandia probablemente asociará la palabra «CMORE» con una abreviatura o una forma ortográficamente incorrecta del verbo «to see» (ver) en inglés, y el concepto se percibirá como «see more» (ver más).	23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527,
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly».	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	UE	El término incluido en la marca evocará en la mente de los consumidores la idea de «yogur», es decir, «un alimento semisólido, ligeramente agrio, elaborado a partir de leche fermentada mediante la adición de bacterias».	14/07/2009, B 1 142 688

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	ES	Las palabras «KARISMA» y «C@RISMA» hacen referencia a «carisma», es decir, «una cualidad o competencia de una persona investida de la capacidad para influir o inspirar a un gran número de personas».	28/10/2008, B 1 012 857

En cualquier caso, los examinadores deben proceder con cautela a la hora de atribuir un significado a una palabra mal escrita, pues es probable que el significado no sea transferido si las palabras no son idénticas (fonéticamente) o si el elemento mal escrito no puede percibirse por separado.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Bebimil	UE	La marca solicitada no contiene la palabra «baby», sino una palabra de fantasía, que se aleja de esta y carece de un significado evidente y específico, a saber: «bebi».	16/09/2006, T-221/06, EU:T:2009:330

3.4.3.4 El contenido semántico de los nombres de personas

En consonancia con la definición amplia de un «concepto» ([punto 3.4.3](#)), un signo percibido como **un nombre de persona tiene el concepto** de una persona (hombre o mujer) que lleva ese nombre particular, aunque el nombre no designe ninguna personalidad conocida. Por lo tanto, es posible una comparación conceptual entre marcas que contienen nombres de personas que no designan a personalidades notorias. Sin embargo, esto solo es relevante para la comparación conceptual en una situación en la que ambos signos comparten el **mismo** nombre o apellido concreto (p. ej., John Smith o Smith / John Smith) o contienen meras **variaciones del mismo** nombre o apellido (p. ej., Ann / Anne Cooper, Mike / Michael Taylor o Schmidt / Hans Schmitt).

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	La marca anterior se reconocerá como un nombre femenino, mientras que la marca impugnada será la combinación de un nombre femenino y un apellido. No es correcto considerar que el aspecto conceptual es «neutro» para la evaluación de la similitud de los signos (apartados 67 y 74).	08/02/2019, T-647/17 , EU:T:2019:73

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un país determinado no impide que se perciba como un nombre o un apellido extranjero, siempre que existan indicaciones suficientes que respalden esta conclusión. Este es el caso, en particular, de los nombres o apellidos reconocidos por personalidades internacionalmente conocidas o cuando existe un equivalente cercano en el país.

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
Ana de Altun (fig.) / Anna (fig.)	ES	Las marcas evocan los nombres «Anna» y «Ana», el mismo nombre femenino, escritos de maneras diferentes (apartado 55).	18/09/2017, T-86/16 , EU:T:2017:627

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	«Chiara» será percibido por el público destinatario como un nombre italiano común, ya que dicho nombre es conocido en las diversas versiones lingüísticas locales, como la versión francesa (Claire) o alemana (Klara) (apartado 70).	08/02/2019, T-647/17 , EU:T:2019:73

Además, si se percibe que el signo es el nombre de una personalidad conocida o tiene un significado distinto (actual), ese concepto específico también es pertinente y debe tenerse en cuenta.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
PICASSO	UE	El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor sustituiría el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio (punto 57).	22/06/2004, T-185/02 , EU:T:2004:189; desestimado 12/01/2006, C-361/04 P , EU:C:2006:25

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
MESSI	UE	La fama de Lionel Andrés Messi Cuccittini es un factor pertinente que debe tenerse en cuenta en la comparación conceptual (apartados 47-48).	17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722

Sin embargo, el hecho de que los signos en cuestión se perciban, por ejemplo, como meros «nombres», «nombres de pila masculinos o femeninos» o «apellidos italianos», no confiere ningún concepto relevante a los signos a efectos de la comparación conceptual. Así pues, el hecho de que tanto «Thomas» como «Michael» sean «nombres masculinos» no aporta ningún concepto relevante a efectos comparativos.

Signos	Territorio	Concepto	Asunto
ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.)	UE	El hecho de que el público destinatario pueda advertir que las marcas tienen en común apellidos italianos no tiene relevancia a efectos de comparación conceptual (apartado 64).	11/07/2018, T-707/16 , EU:T:2018:424

3.4.3.5 El contenido semántico de marcas figurativas, de forma y de color

Los conceptos de las marcas formadas por elementos figurativos o que los contengan, y las marcas consistentes en formas (marcas tridimensionales), serán los que representen dichos elementos figurativos o formas, como en los ejemplos que figuran a continuación:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La representación de un tazón rojo sobre un lecho de granos de café.	25/03/2010, T-5/08 y T-7/08 , EU:T:2010:123
	DE	Una parte del público destinatario puede reconocer a un pavo real.	21/04/2010, T-361/08 , EU:T:2010:152
	BX	La marca impugnada se describirá como un hombre de negocios jugando al fútbol.	02/12/2009, R 403/2009-2

Por consiguiente, cuando una marca contenga tanto palabras como imágenes, deberán examinarse todos los conceptos.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly». Un perro bulldog con un cítrico frente a él.	15/04/2010, T-488/07 , EU:T:2010:145
	UE	El término «Rioja» de la marca anterior, que se refuerza conceptualmente con la representación de un racimo de uvas y una hoja de vid, hace referencia directamente a productos de la vid y, más concretamente, a vinos de la Rioja.	09/06/2010, T-138/09 , EU:T:2010:226; desestimado 24/03/2011, C-388/10 P , EU:C:2011:185

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	<p>La marca describe un tipo de pez (un tiburón).</p> <p>La mayoría de los hablantes de la lengua de referencia entenderán que el término «SPAIN» que aparece en la marca impugnada se refiere a España.</p> <p>La palabra «Tiburón» está clara en español, pero no será comprendida así por el resto del público destinatario.</p> <p>El término «SHARK», probablemente será comprendido por los consumidores de habla inglesa de los territorios de referencia.</p>	29/09/2008, B 1 220 724

Por último, el contenido semántico (concepto) de las marcas de color *per se* es la del color que reproducen.

3.4.3.6 El contenido semántico de números y letras

El concepto de una palabra que representa un número es la cifra que identifica, como en el ejemplo que figura a continuación:

Signo	Territorio	Significado	Asunto n.º
	DE	La palabra cero evoca el número cardinal 0.	16/09/2009, T-400/06 , zerorh+, EU:T:2009:331

Signo	Territorio	Significado	Asunto n.º
TV2000 (fig.) / TV1000 et al.	LT	Los signos son conceptualmente similares en la medida en que ambos comparten la idea de «televisión» combinada con un número redondo de cuatro dígitos, que además se relacionan entre sí por tratarse de millares (apartado 47).	19/10/2012, R 2407/2011-2
7 (fig.) / 7 (fig.)	UE	La Sala de Recursos dictaminó que «7» tenía un significado (apartado 25).	14/02/2012, R 782/2011-2

El concepto de una cifra es el número que identifica, a menos que sugiera otro concepto, como un año determinado.

Los signos formados por una sola letra suelen expresarse de forma estilizada o incluso muy estilizada. Por lo tanto, como primer paso, debe apreciarse si, al menos una parte no desdeñable del público relevante (20/07/2017, [T-521/15](#), D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69) llegará a reconocer que los signos están compuestos por una sola letra (20/09/2019, [T-67/19](#), Dokkio / <IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30).

La Sala de Recurso Ampliada aclaró que los signos formados por una sola letra tienen la capacidad de evocar y representar una idea concreta, en concreto, la de una letra específica. Se basa en el mismo proceso de evocación que los signos que representan cualquier otra idea, como el concepto de una determinada fruta o de un árbol. Por lo tanto, en principio, los signos percibidos como una letra del alfabeto solo son capaces de transmitir el «**concepto genérico**» de la letra específica (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). El mero hecho de que exista un término genérico que incluya los términos utilizados para describir el contenido semántico de los signos en cuestión **no es un factor relevante** en el contexto de la comparación conceptual (31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69).

Si los signos coinciden **únicamente en el «concepto genérico» de la letra específica del alfabeto** y no hay otros conceptos (pertinentes) que deban tenerse en cuenta, el mero hecho de que la misma letra pueda servir para describir los signos comparados no es, por sí mismo, suficiente para establecer una identidad conceptual o incluso una similitud entre dichos signos (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). En tal caso, el aspecto conceptual no influirá en la similitud de

los signos. De ello se deduce lógicamente que cuando los signos estén formados por letras distintas y únicas, ello por sí solo no afectará a la similitud de los signos.

No obstante, si puede establecerse que el público destinatario percibiría una determinada letra, representada en un signo, como evocadora o representativa de un **significado específico en relación con los productos y servicios** más allá de la representación de dicha letra (p. ej., las letras «S», «M» o «L» que indican el tamaño de las *prendas de vestir*), dicho concepto deberá tenerse en cuenta en la comparación conceptual entre los signos (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 80, 85).

Los **elementos gráficos** de los signos figurativos pueden repercutir en los conceptos que transmite cada signo. Dependiendo de los conceptos que dichos elementos gráficos puedan evocar, dicho efecto puede ser significativo e incluso decisivo para la comparación conceptual (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 82) y puede dar lugar a similitud conceptual, identidad o, incluso, diferencia conceptual. De ello se desprende que cuando la **representación gráfica** de la única letra transmite un concepto, este debe tenerse en cuenta en la comparación conceptual. Sin embargo, una estilización similar de la misma letra no afecta a la evaluación conceptual a menos que la estilización particular transmita un concepto.

3.4.3.7 El contenido semántico de nombres geográficos

Los nombres de ciudades, pueblos, regiones y otras zonas geográficas evocan un concepto que podría ser importante para la comparación conceptual si existiese la probabilidad de que el público destinatario los reconociese como tales. Normalmente, el público europeo en general conoce los nombres de capitales y ciudades importantes, así como de los destinos de vacaciones o viajes. Si la percepción del público en un Estado miembro determinado es pertinente, puede suponerse que también se conocen los nombres de las pequeñas ciudades y pueblos.

La falta de pruebas o indicios de que el público destinatario reconoce el nombre geográfico no influye en la comparación conceptual. Véase el ejemplo siguiente:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
 frente a 	DE	El resultado de la comparación conceptual es neutro. No es posible inferir de las alegaciones del recurrente de que el nombre «Chtoura» designa una zona agrícola del Líbano conocida por sus productos agrícolas que también vaya a ser conocida por el público especializado de Alemania.	08/05/2010, R 1213/2008-4

3.4.3.8 El contenido semántico de onomatopeyas y sonidos

El análisis de la idea representada por onomatopeyas sigue las normas generales de la comparación conceptual, es decir que su concepto será el representado por la onomatopeya de que se trate, a condición de que pueda demostrarse que el público destinatario la reconocerá como tal. Por ejemplo, «WOOF WOOF» representa el ladrido de un perro para las personas de habla inglesa y «MUUU» representa el mugido de una vaca para los hispanoparlantes.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
CLICK	DE	Desde un punto de vista conceptual, la marca impugnada «CLICK» es una onomatopeya inglesa que expresa un sonido breve y agudo. Esta palabra se entenderá fácilmente en Alemania, ya que en alemán existe un equivalente parecido, «Klick» (apartado 45).	28/01/2008, R 1394/2006-2

En algunos casos, el contexto en que se usa la onomatopeya puede ser decisivo para determinar si el público destinatario reconocerá su significado. Por ejemplo, en el

caso siguiente, la Sala consideró que el público destinatario no interpretaría el signo «PSS» como una onomatopeya en el contexto de los servicios de tecnologías de la información:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
PSS	ES	La alegación del solicitante, según la cual la marca anterior también podría pronunciarse como una onomatopeya [para hacer que otra persona guarde silencio], carece de fundamento en vista de los servicios de tecnología de la información incluidos en la marca y del público destinatario, que está acostumbrado, como señala el propio solicitante, a los acrónimos en este ámbito (apartado 42).	15/09/2008, R 1433/2007-2

El elemento sonoro de una marca sonora o multimedia puede transmitir un concepto. Este es el caso, en particular, de sonidos reales, como el sonido de un perro ladrando, un trueno, cubos de hielo tintinando.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
 Enlace	UE	La marca transmite el concepto de un mugido de vaca.	Ejemplo inventado (CP11)

Es poco probable que una marca sonora que simplemente contiene una melodía tenga un concepto.

3.4.4 Comparación conceptual

En esencia, al hacer una comparación conceptual, hay que determinar en primer lugar si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios que se describen en el punto anterior.

- Si ambos signos tienen un concepto, la comparación conceptual puede dar lugar a tres resultados posibles:
 - Si los signos, cada uno en su conjunto, se refieren a un mismo concepto, son conceptualmente **idénticos**.
 - Si los signos se refieren a conceptos similares, son conceptualmente **similares**.
 - Si ambos signos tienen un significado y cada uno de ellos se refiere a conceptos diferentes, **serán no similares o diferentes** desde el punto de vista conceptual.
- Si solo uno de los signos evoca un concepto, los signos no son similares o son diferentes **conceptualmente**.

Sobre este particular, la Oficina sigue la sentencia de 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25. Aunque existe algo de jurisprudencia, como la sentencia de 22/10/2015, [T-309/13](#), ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, que llegó a la conclusión de que «no es posible efectuar una comparación conceptual», aun cuando solo uno de los signos evoque un concepto, estos casos no pueden considerarse la tendencia predominante.

- Si ningún signo tiene un concepto, no es posible **una comparación conceptual** (13/05/2015, [T-169/14](#), Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). El aspecto conceptual no influye en la estimación de la similitud de los signos.

Tal como explica el [punto 3.4.5.2](#), el hecho de que **los signos tengan en común un elemento descriptivo o, de otro modo, carente de carácter distintivo** no es suficiente para negar toda similitud conceptual entre ellos. Este hecho no altera el contenido conceptual de los signos (16/12/2015, [T-491/13](#), TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 y la jurisprudencia citada; 15/10/2018, [T-164/17](#), WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Sin embargo, en función de las circunstancias del asunto en particular, por ejemplo, cuando el único elemento en común carente de carácter distintivo se acompaña de un elemento distintivo significativo, excepcionalmente, las marcas podrán considerarse no similares desde el punto de vista conceptual.

Los signos no pueden considerarse conceptualmente similares solo porque exista un término genérico que abarque ambos o bien cuando los dos signos formen parte de la misma categoría general de signos. Si los significados semánticos son demasiado diferentes, los signos pueden compartir un concepto general, pero tan amplio que la relación conceptual no resulte relevante, por ejemplo como en los siguientes casos:

- El mero hecho de que dos palabras o símbolos puedan **agruparse en un término genérico común** no significa que sean, de ninguna manera, conceptualmente similares. Por ejemplo, el Tribunal General sostuvo que, aunque una manzana y una pera tienen características en común, al ser ambas frutas que están estrechamente vinculadas en un sentido biológico y poseen un tamaño, un color

y una textura similares, esas características comunes tienen una influencia muy limitada en la impresión global. El Tribunal consideró que el público destinatario percibe dichas características únicamente después de un análisis detallado. Asimismo, las manzanas y las peras no son las únicas frutas que pueden ser rojas, amarillas o verdes, y lo mismo se aplica al tamaño y la textura comparables. Por consiguiente, el Tribunal consideró que estos elementos son insuficientes para contrarrestar las claras diferencias conceptuales entre las marcas, lo que las hace diferentes conceptualmente (31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79).

- Lo mismo ocurre cuando los signos pertenecen **a la misma categoría general o tipo de marca**: el hecho de que «TDL» y «LNF» sean abreviaturas de tres letras carece de relevancia conceptual y, por tanto, no es posible su comparación conceptual.
- Otro ejemplo de signos «que pertenecen a la misma categoría» concierne a **nombres** y apellidos que tengan un contenido semántico similar (véase el [punto 3.4.3.4](#)). Si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres carece de relevancia conceptual (ya que se encuentran en niveles completamente diferentes).

En particular, las marcas serán conceptualmente idénticas o similares en los siguientes casos:

3.4.4.1 Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión

Cuando las dos marcas comparten la misma palabra o expresión, las marcas serán conceptualmente similares, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
 Sol Hoteles		17/06/2009, B 1 209 618 (ES)
Similares: Las marcas comparten el concepto de SOL («la estrella que es fuente de luz y calor para los planetas del sistema solar»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE	ECOBUE	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489 ; desestimado 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35 (UE)
Las marcas en conflicto son similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul.		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición

Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
Estas marcas son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de MÚSICA («el arte de distribuir sonidos en el tiempo para producir una composición continua, unificada y evocativa a través de melodía, armonía, ritmo y timbre»).		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		29/09/2008, B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
Las marcas precedentes son similares conceptualmente porque ambos signos presentan una imagen del mismo pez (un tiburón) y una referencia a la palabra «SHARK» (tiburón = «cualquiera de las numerosas especies de peces carnívoros de la clase <i>Chondrichthyes</i> [clasificación inferior <i>Elasmobranchii</i>]... »).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL CASTILLO	CASTILLO	04/11/2003, T 85/02, EU:T:2003:288 (ES)
El Tribunal dictaminó que los signos eran casi idénticos conceptualmente.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
Servus et al.	SERVO SUO	29/02/2012, T-525/10, EU:T:2012:96 (UE, IT en particular)
Los signos son conceptualmente similares desde la perspectiva del consumidor italiano medio en la medida en que ambos hacen referencia a «sirviente». El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de Recursos que establecía que el público italiano probablemente percibiría el significado de la palabra latina «SERVUS», debido a su proximidad con la palabra italiana «SERVO».		

Como ya se ha indicado, las palabras mal escritas también pueden representar una idea y, en tales casos, pueden compararse, como en los siguientes ejemplos:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		14/09/2011, T-485/07, EU:T:2011:467 (ES)
Para el público destinatario español ambos signos invocan el concepto de una aceituna. No existen pruebas que indiquen que el consumidor español medio entenderá la palabra inglesa «live».		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		14/07/2009 B 1 142 688 (UE)
Ambas marcas se refieren a la palabra «yogur» y, por consiguiente, comparten el concepto de «un producto lácteo elaborado mediante fermentación bacteriana de la leche».		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		28/10/2008, B 1 012 857 (ES)
Las marcas anteriores son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de «carisma» («la capacidad para desarrollar impulsar o inspirar en otras personas un compromiso ideológico respecto a un punto de vista determinado»).		

3.4.4.2 Dos palabras o términos con el mismo significado, pero en lenguas distintas

Es posible que el público destinatario asigne una similitud conceptual o incluso una identidad en casos de marcas con elementos en lenguas diferentes, siempre que el significado de los términos en dichas lenguas sea conocido por el público.

En el siguiente ejemplo se determinó que las marcas eran conceptualmente idénticas, porque una parte sustancial del público portugués comprende los términos que constituyen las marcas en cuestión, teniendo en cuenta i) la notable cercanía entre el término inglés «vitamin» y su equivalente portugués «vitamina»; ii) que «water» es un término inglés básico, que probablemente entiende esa parte del público portugués que posee un conocimiento suficiente de la lengua inglesa y; iii) que «aqua» es una

expresión generalizada en latín que se parece al término equivalente en portugués «água» (apartados 56-60).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAMINWATER (territorio de referencia, Portugal)		28/11/2013 , T-410/12 , EU:T:2013:615

Como lo que importa es la interpretación efectiva del público destinatario, el simple hecho de que un término constituya objetivamente el equivalente en una lengua extranjera del otro puede no ser relevante en absoluto en la comparación conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	LE LANCIER	26/09/2012 , T-265/09 , EU:T:2012:472
El territorio de referencia es España. «El lancero» (en español) significa «le lancier» en francés. Desde una perspectiva conceptual, el Tribunal General concluyó que el español medio solo tenía un conocimiento limitado del francés y que la expresión «le lancier» no pertenecía al vocabulario básico de esa lengua. Los signos no son similares conceptualmente.		

3.4.4.3 Dos palabras que se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella

Existe identidad conceptual cuando se trata de sinónimos, es decir, cuando existen dos palabras con el mismo significado semántico (ejemplos inventados en los que el inglés es la lengua de referencia: *bagaje/equipaje*, *bicicleta/bici*, *caballo/corcel*).

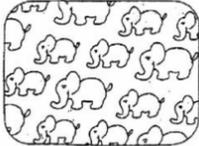
Se determinó la existencia de similitud conceptual en los casos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.4.4.4 Dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o uno similar

Cuando dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o uno similar, los signos serán conceptualmente idénticos o similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58, § 52 (similitud)
		12/04/2012, R 0703/2011-2 (identidad)
		17/06/2011, R 1107/2010-2 (identidad)

3.4.4.5 Cuando existe una palabra frente a una marca figurativa, de forma o de color que representa el concepto que encierra la palabra

También existe identidad conceptual entre una palabra y una imagen que muestra lo que representa la palabra (ejemplos ficticios: la marca denominativa «TIGER» comparada con una marca figurativa que representa un tigre, o la marca denominativa «naranja» y una marca de color *per se* de dicho color).

3.4.4.6 Cuando ambas marcas tienen elementos figurativos con el mismo concepto o uno análogo, una o ambas acompañadas de elementos verbales

Si cada uno de los signos tiene un elemento figurativo no insignificante con un concepto identificable por sí mismo, y estos conceptos son iguales (idénticos) o análogos (similares), los signos en su conjunto son conceptualmente similares. El grado de similitud depende de varios factores, como el hecho de si los conceptos son idénticos o similares, si los elementos verbales refuerzan el concepto de los elementos figurativos o más bien introducen conceptos distintos, si los elementos verbales aparecen en ambos signos o solo en uno, y el carácter distintivo del concepto común.

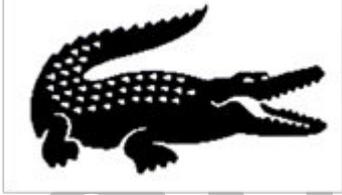
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		16/10/2018, T-548/17, EU:T:2018:686
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 14, 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> a pesar de que los elementos verbales no tienen significado, ambas marcas utilizan la representación de un mono, lo que genera una similitud conceptual en cuanto a los signos tomados en su conjunto (apartados 46 a 49).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		27/02/2002, R 68/2001-4 y R 285/2001-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 24, 25, 28</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria</p> <p><i>Apreciación:</i> las palabras «La Maison de la Fausse Fourrure» no son suficientes para reducir la impresión de similitud entre las marcas en conflicto. Además de su posible carácter descriptivo, la frase ocupa una posición secundaria en relación con la imagen de la huella (se encuentra debajo de la imagen), posee un tamaño relativamente reducido (cuatro veces más pequeña) y tiene un estilo de letra convencional (apartado 22).</p>		

Signos con elementos figurativos que corresponden al significado de los elementos verbales

El concepto intrínseco al elemento figurativo puede verse reforzado por la parte verbal al definir un **concepto** particular y puede, incluso, ayudar a que se comprendan

palabras que, en principio, podrían no ser muy ampliamente conocidas por los consumidores. Esto refuerza la similitud conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>17/04/2008, T-389/03, EU:T:2008:114</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 1, 2, 17</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en relación con las marcas anteriores, cabe señalar que los consumidores entenderán el elemento denominativo «Pelikan» como una referencia directa al elemento figurativo. Cada uno de esos dos elementos, que aparecen uno al lado del otro, se refuerzan mutuamente, de modo que los consumidores entienden mejor uno gracias al otro. En su conjunto, ambos elementos recuerdan claramente la idea de un pelicano. Los signos son conceptualmente idénticos (apartados 90 y 91).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el elemento verbal en la marca impugnada se entenderá como una referencia directa al elemento figurativo, al menos en los Estados miembros donde exista la palabra «kajman» o una versión lingüística similar. Dado que se percibe que las marcas en cuestión representan a un reptil del orden de los cocodrilos, tienen contenido semántico análogo y son, por ello, conceptualmente similares al menos en un grado medio (apartados 47, 48, 53).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
----------------	-----------------	--------

		<p>20/10/2011, T-238/10, EU:T:2011:613</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 18</p> <p><i>Territorio:</i> Portugal</p> <p><i>Apreciación:</i> aun asumiendo que algunos consumidores podrían dudar, por un momento, si el elemento figurativo representa a un caballo en la marca impugnada, el elemento denominativo «horse» zanja cualquier posible confusión, y se entenderá como tal por la mayoría del público portugués. Los elementos denominativo y figurativo se refuerzan mutuamente, y, como resultado de ello, los consumidores podrán comprender más fácilmente el uno gracias al otro. Dado que ambas marcas evocan el mismo concepto, un caballo, son conceptualmente idénticas (apartados 30, 39).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>14/12/2006, T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> el público español no percibirá el término «venado» de forma autónoma, sino como una referencia directa al elemento figurativo de las marcas impugnadas. Las marcas son conceptualmente similares (apartado 100).</p>		

3.4.4.7 Cuando los signos tienen en común una palabra significativa que es distintiva, y uno de ellos contiene un término adicional o elemento figurativo sin significado alguno

Cuando los signos tienen en común un término significativo que es distintivo, y uno o ambos contiene un elemento verbal adicional sin significado alguno (un término de fantasía o que no se comprenderá en el ámbito lingüístico relevante), los signos se consideran conceptualmente muy similares, y no idénticos. En este caso, incluso si no se comprende, el público destinatario notará la presencia de un término adicional

que impide que los signos se perciban totalmente idénticos desde el punto de vista conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VIKING	VIKING PRUX	Ejemplo inventado
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Ejemplo inventado

El territorio de destino es la Unión Europea. Los productos en cuestión son *cosméticos* de la clase 3. El término «VIKING» se entiende en toda la Unión Europea y es distintivo para los productos en cuestión. Los términos «PRUX» y «DREMBL» carecen de significado. Los signos son conceptualmente muy similares.

Sin embargo, cuando el término que los signos tienen en común vaya acompañado de elementos figurativos adicionales que carezcan de un concepto particular (como un fondo, colores o un tipo de letra particular), los signos se considerarán conceptualmente idénticos. En este caso, los elementos figurativos adicionales no tendrán incidencia en la percepción conceptual de los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		Ejemplo inventado

El territorio de destino es la Unión Europea. Los productos en cuestión son *cosméticos* de la clase 3. El término «VIKING» se comprende en toda la Unión Europea y es distintivo para los productos en cuestión. Los elementos figurativos adicionales no introducen ningún concepto capaz de modificar la percepción conceptual de los signos. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

3.4.4.8 Cuando los signos comparten un nombre de persona

En la medida en que los signos tienen elementos en común que se perciben como nombres de personas (véase el [punto 3.4.3.4](#)), es posible compararlos conceptualmente.

La premisa básica que debe seguirse es que generalmente se da menos peso al solapamiento en un nombre que al solapamiento en un apellido. Sin embargo, cabe destacar de entrada que la existencia o no de un riesgo de confusión es una cuestión que debe abordarse en la apreciación global. De hecho, aquí es donde deben evaluarse las cualidades intrínsecas de las denominaciones y sus particularidades, tales como lo raras o comunes que son (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 7.2.1](#))

A continuación se presentan algunos de los escenarios más habituales para la comparación conceptual de signos que contienen nombres de personas.

i) Nombre frente a nombre y apellido – coincidencia en nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en un apellido, presente únicamente en uno de ellos, **conceptualmente no son similares**. Esto se debe al hecho de que la combinación de un nombre y un apellido identifica a una persona en particular, lo que no es el caso cuando solo se da un nombre, ya que solo se refiere a alguien con este nombre, pero a nadie específico.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		18/09/2017, T-86/16 , ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque ambas marcas se refieren al nombre de una mujer, la marca impugnada identifica a una mujer concreta con el apellido «De Altun» o como un lugar, mientras que la marca anterior solo evoca un nombre pero no identifica a una persona específica. Los signos son conceptualmente diferentes (apartado 55).</p>		

ii) Nombre y apellido frente a nombre y apellido – coincidencia en el nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en los apellidos en cada uno de ellos, **conceptualmente no son similares**. Mientras que los signos pueden coincidir en un nombre, los distintos apellidos indican que los nombres pertenecen a diferentes personas específicas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ANNA DE CODORNÍU	ANNA FENNINGER	20/07/2016, R 115/2016-2 , ANNA FENNINGER / ANNA DE CODORNÍU et al.

Productos y servicios: clases 32 y 34

Territorio: la UE y España

Apreciación: la marca impugnada se refiere a una persona específica denominada «Anna», que pertenece a la familia «FENNINGER». Tanto el público español como la parte del público que no habla español percibirían la marca anterior como el nombre «Anna» seguido de un apellido compuesto. En la medida en que contienen apellidos diferentes, los signos presentan diferencias conceptuales dado que se refieren a dos personas específicas diferentes con un resultado de diferencia conceptual (apartados 55, 58 y 59).

iii) Coincidencia en el apellido

Sin embargo, en los supuestos en que los signos comparten el mismo apellido pero uno de los signos contiene un nombre adicional o ambos contienen nombres diferentes, el hecho de que los signos coincidan en un apellido es relevante para encontrar **similitud conceptual** ya que es indicativo de formar parte de la misma familia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 recurso desestimado, 06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371

Productos y servicios: clase 25

Territorio: Italia

Apreciación: los signos son similares conceptualmente, pues comparten el mismo apellido (apartado 60).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MARSHALL		08/11/2017, T-271/16 , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

Productos y servicios: clase 9

Territorio: EU

Apreciación: el público destinatario entenderá que los signos compuestos por un elemento idéntico percibido como un apellido designan los nombres de personas que tienen el mismo apellido. Dado que la palabra «marshall» puede ser percibida por el público destinatario como un apellido, la adición de la palabra «thomas», que sería el nombre de un miembro de esa familia, no hace que los signos en cuestión sean conceptualmente diferentes (apartado 78).

iv) Nombre frente a nombre

Los signos son **conceptualmente idénticos** si se entienden como variaciones del mismo nombre utilizado en el mismo país y **conceptualmente similares** si se entiende uno como equivalente extranjero del otro nombre.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ELISE	eliza	24/03/2010, T-130/09 , Eliza, EU:T:2010:120

Productos y servicios: clases 9, 37 y 42

Territorio: EU

Apreciación: en los Estados miembros en los que los signos se consideran diminutivos del nombre femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria), los signos son conceptualmente idénticos. En otros lugares, cuando se consideran nombres femeninos muy similares derivados de la misma raíz, los signos son conceptualmente muy similares (apartados 36 y 40).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
José	Pepe	Ejemplo inventado

Productos y servicios: clase 25

Territorio: España

Apreciación: el público español destinatario entenderá el signo impugnado «Pepe» como un diminutivo del nombre español «José». Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

Miguel	Michael	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> el público español destinatario entenderá el signo impugnado «Michael» como un equivalente extranjero del nombre español «Miguel». Los signos son conceptualmente similares.</p>		

v) Apellido frente a apellido

Los signos son **conceptualmente idénticos** si se entienden como variaciones del mismo apellido en uso en el mismo país y **conceptualmente similares** si se entiende uno como equivalente extranjero del otro apellido.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Schmid	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> DE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público alemán destinatario entenderá los signos como variaciones del mismo apellido en uso en el mismo país. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Smith	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> DE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público alemán destinatario entenderá el signo impugnado «Smith» como un equivalente extranjero del apellido alemán «Schmidt». Los signos son conceptualmente similares.</p>		

vi) Apellido frente a nombre de una personalidad conocida: coincidencia en el apellido

Si uno de los signos contiene el nombre de una personalidad notoriamente conocida, el público destinatario puede asociar un apellido coincidente con esa persona famosa o, al menos, percibirlo como referido a la familia de esa persona famosa dando lugar a una **similitud conceptual**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º

MARSHALL		08/11/2017, T-271/16 , Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> incluso si el signo impugnado se percibiera como el nombre de una persona bien conocida (un político, un vicepresidente de los Estados Unidos), no puede excluirse que la parte pertinente del público perciba que la marca anterior consistente en el apellido «Marshall» se refiere a la misma persona bien conocida, o al menos a su familia, lo que daría lugar a una similitud conceptual (apartado 79).</p>		

vii) Apellido frente a apellido similar de una personalidad conocida - sin solapamiento

Cuando uno de los signos se reconoce como el apellido de una personalidad conocida, a falta de coincidencia en dicho apellido, los signos son **conceptualmente diferentes**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
PICASSO	PICARO	22/06/2004, T-185/02 , Picaro, EU:T:2004:189; recurso desestimado 12/01/2006, C-361/04 P , Picaro, EU:C:2006:25
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> desde el punto de vista conceptual, la marca anterior «PICASSO» es particularmente conocida por el público destinatario como el nombre del famoso pintor Pablo Picasso. El signo impugnado «PICARO» puede ser entendido por personas de habla española como referido, entre otros, a un personaje de la literatura española, mientras que no tiene contenido semántico para la (mayoría) del público destinatario que no habla español. Los signos no son similares desde el punto de vista conceptual. El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor sustituiría el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio. (puntos 55, 57).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

MASSI	MESSI	26/04/2018, T-554/14 , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230; recurso desestimado, 17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 25 y 28</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> la fama de Lionel Andrés Messi Cuccittini introduce una diferencia conceptual relevante entre los signos. El público percibirá los signos como conceptualmente distintos (apartados 61 a 63).</p>		

3.4.4.9 Marcas sonoras

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en las que pueda identificarse un concepto.

Si una marca contiene un sonido real, su significado tendrá que tenerse en cuenta a la hora de determinar el concepto de la marca sonora.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas consisten exclusivamente en la reproducción del mugido de una vaca. Aunque el sonido es diferente, el concepto es idéntico.</p>		

Teniendo en cuenta el principio antes mencionado de que una marca sonora puede compararse conceptualmente con otro tipo de marca cuando puede identificarse un

concepto, en el ejemplo que figura a continuación los signos coinciden en el concepto de «bananas».

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca figurativa)	Asunto n.º
 Enlace		Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la marca anterior consiste en la pronunciación del elemento verbal «bananas», mientras que la marca impugnada consiste en una imagen de bananas. Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.</p>		

Si una marca sonora contiene elementos verbales, deberá tenerse en cuenta su significado a la hora de determinar el concepto de la marca. En el ejemplo siguiente, se realizará una comparación conceptual entre los conceptos (distintivos) de «banana» y «patata».

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 Enlace	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> los elementos verbales de las marcas tienen diferentes significados, en concreto, «banana» y «patata». Por lo tanto, las marcas son distintas desde el punto de vista conceptual.</p>		

3.4.4.10 Marcas de movimiento

En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Si una marca de movimiento contiene elementos verbales o figurativos que tienen un concepto, la comparación conceptual debe hacerse teniendo en cuenta dichos conceptos de la forma habitual.

Es poco probable que el movimiento o la transformación de los elementos de una marca de movimiento representen un concepto por sí solos. De lo anterior se desprende que si los elementos que componen la marca de movimiento carecen de concepto, no es probable que el movimiento o la transformación de los elementos por sí mismos transmitan un concepto para dicha marca.

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
BANANA	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior consiste en el elemento verbal «Banana». La marca de movimiento impugnada está compuesta por el elemento verbal «banana» en movimiento. El concepto de ambas marcas es una «banana». Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.</p>		

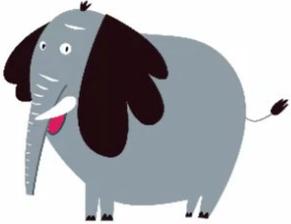
Sin embargo, el movimiento podría reforzar, añadir o, en algunos casos, modificar el concepto del elemento en movimiento.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 Enlace	Ejemplo inventado (CP11)

Productos y servicios: clase 25

Territorio: EU

Apreciación: la marca figurativa consiste en una imagen fija que representa a un jugador de baloncesto lanzando un balón, mientras que la marca de movimiento consiste en el movimiento del mismo jugador de baloncesto lanzando el balón. La combinación del elemento con el movimiento refuerza el concepto inicial de «jugador de baloncesto que lanza un balón». Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.

Signo anterior (signo figurativo)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 <p data-bbox="616 1032 691 1055">Enlace</p>	<p data-bbox="995 759 1193 786">Ejemplo inventado</p> <p data-bbox="995 813 1066 840">(CP11)</p>

Productos y servicios: clase 25

Territorio: EU

Apreciación: el concepto de la marca figurativa es «elefante» o «dibujo animado de un elefante». La combinación de este dibujo animado con el movimiento de baile añade un concepto al inicial: «dibujo animado de un elefante que baila». Por tanto, las marcas son conceptualmente similares.

3.4.4.11 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación (PC11).

Las marcas multimedia se pueden comparar conceptualmente siempre que se exprese un concepto. A la hora de evaluar la marca conceptualmente debe prestarse atención a la interacción entre los elementos de sonido y visuales, ya que puede influir en la impresión global o en el significado de la marca. Cuando se compara una marca multimedia, en determinadas circunstancias el impacto de un elemento fonético puede cambiar la percepción conceptual del signo.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
	 <p data-bbox="619 678 691 701">Enlace</p>	<p data-bbox="1042 555 1313 577">21/09/2020, B 3 071 595</p>
<p data-bbox="236 824 643 846"><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 28, 41</p> <p data-bbox="236 880 379 902"><i>Territorio:</i> UK</p> <p data-bbox="236 936 1356 1037"><i>Apreciación:</i> los signos se asociarán con el mismo concepto que transmiten los elementos distintivos «THUNDER BALL», en concreto «un fenómeno eléctrico llamado bola de fuego o iluminación del cielo». Los signos son conceptualmente similares en un alto grado.</p>		

3.4.4.12 Letras únicas

Como se ha indicado en el [punto 3.4.3.6](#), en el caso de las letras únicas, solo cuando la propia letra tenga un significado en relación con los productos y servicios en cuestión o cuando su representación gráfica transmita un concepto específico, dichos conceptos son pertinentes a efectos de la comparación conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p data-bbox="994 1597 1356 1664">14/03/2017, T-276/15, EU:T:2017:163</p>

Productos y servicios: Clases 4, 11, 37, 39, 40 y 42

Territorio: EU

Apreciación: la letra «e», asociada a los productos y servicios relevantes, informa al público destinatario de que dichos productos y servicios están relacionados con la energía o la electricidad, dado que la letra «e» se utiliza a menudo para abreviar los términos «energía» o «electricidad». Por tanto, los signos son conceptualmente idénticos para el público destinatario, que percibirá las marcas en cuestión como referidas a «energía» o «electricidad» (apartado 27).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		26/03/2021, R 551/2018-G
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque ambos signos pudieran describirse utilizando términos genéricos como una «A» o como una «letra A estilizada», el concepto evocado por los signos figurativos en cuestión no se limitaría en modo alguno a los términos genéricos relativos a la letra «A». Por el contrario, debido a sus elementos figurativos, el signo anterior se percibiría conceptualmente, en el mejor de los casos, como «una letra A mayúscula en forma de tienda abierta». El signo solicitado sería visto, en el mejor de los casos, como representativo de «la letra A mayúscula en forma de una casa de naipes». Por lo tanto, los signos no son conceptualmente similares aunque se refieran a la misma letra (apartado 83).</p>		

3.4.5 Impacto del carácter distintivo y dominante de los componentes sobre la similitud entre los signos

Al evaluar la similitud entre los signos, debe tenerse en cuenta (i) si el elemento que tienen en común resulta reconocible o pasa desapercibido en la impresión general que producen ambas marcas (véase el [punto 3.4.5.1 infra](#)), (ii) el carácter distintivo y dominante de los elementos comunes (véase el [punto 3.4.5.2 infra](#)) y (iii) el impacto de los elementos restantes en la impresión general que transmite cada una de las marcas (véase el [punto 3.4.5.3 infra](#)).

3.4.5.1 Elemento común identificable

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, al menos son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos relevantes ([23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 30](#)). Aunque el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no analiza sus diversos detalles, el hecho es que, cuando percibe una marca denominativa, la descompondrá en elementos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca ([13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57](#)). El elemento en común puede identificarse claramente cuando aparece de manera **independiente** en cada signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Primera palabra en común	30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marca anterior es idéntica a la segunda palabra de la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud	08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82

El elemento en común también se puede identificar como **parte de** una única palabra cuando una separación **visual** permita percibirlo de forma independiente (p. ej., mediante el uso de letras minúsculas y mayúsculas, la estilización de letras o el uso de un carácter especial como un símbolo, un número, un guion u otro signo de puntuación).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
ip_law@mbp	MBP	La marca anterior se compone de los elementos «ip-law» y «mbp» separados por el símbolo «@», por lo que las marcas tienen el elemento «mbp» en común (apartado 53).	16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
MAXX		El uso de las letras mayúsculas y minúsculas y de diferentes tonalidades de color permite identificar inmediatamente por separado los elementos «Nara» y «Maxx», sin perjuicio de que ninguno de los dos tiene ningún significado para el público búlgaro destinatario.	22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46
		Las letras «FLT» desempeñan una función independiente en la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud debido al color rojo (apartado 48).	14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242
TRONIC		El elemento común «TRONIC» se separa visualmente en la marca impugnada por sus letras blancas (apartado 38)	12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293

Además, el elemento en común también puede identificarse como **parte** de una misma palabra cuando un significado conceptual claro **permita percibirlo** de forma independiente (véase también el [punto 3.4.3.2](#) supra).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
MARINE BLEU	BLUMARINE	La parte «marine» de la solicitud de marca de la Unión Europea se entenderá como una referencia al mar y «blu» como el nombre, mal escrito, del color azul en inglés.	14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252
CADENACOR	COR	El público de habla española podrá identificar el elemento «cor» por separado de la marca anterior porque el elemento inicial «cadena» sugiere un significado concreto (apartado 47) – riesgo de confusión.	20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612
BLUE	ECOBBLUE	El público destinatario dividirá la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud en el prefijo de uso común «eco» y la palabra «blue» (apartado 30) – riesgo de confusión.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489 ; confirmado 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

Por el contrario, si pasa desapercibida, la mera coincidencia de una serie de letras no será suficiente para determinar que existe similitud. Lo habitual sigue siendo que el público compare las marcas en su conjunto y no las divida artificialmente en distintos elementos. En los casos siguientes **se negó la similitud entre las marcas** a pesar de que poseían ciertas letras en común (véase también el [punto 4](#) infra, en particular el [punto 4.2.4](#)).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CS	CScreen	El signo impugnado probablemente se dividirá en los elementos «C» y «Screen», lo cual resulta muy pertinente para el ámbito de los ordenadores y sus periféricos. No se percibirá que contiene la entidad independiente «CS», correspondiente a la marca anterior.	18/08/2010 , R 545/2009-4

3.4.5.2 Carácter distintivo y dominante de los elementos comunes

Para llegar a la conclusión de que existe similitud, debe tenerse **en cuenta el carácter distintivo del elemento o elementos comunes**. Cuanto más distintivo sea el elemento común, mayor será el grado de similitud. Si se determina que el elemento común posee un carácter distintivo limitado, se reducirá el grado de similitud. Por lo tanto, cuando el único elemento común entre las marcas carezca de carácter distintivo, el grado de similitud será bajo o las marcas serán incluso diferentes, dependiendo del impacto de los elementos que diferencien las marcas (véase el [punto 4.2.5](#)).

En los ejemplos siguientes, se consideró que el elemento común era descriptivo o, de otro modo, carente de carácter distintivo, por lo que se concluyó que el grado de similitud era bajo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FSA K-FORCE	FORCE-X	04/03/2015, T-558/13 , EU:T:2015:135
El elemento «force» tiene un carácter distintivo débil con respecto a los productos en cuestión (clase 9: <i>casco para ciclistas</i> ; clase 12: <i>bicicletas y sus partes y accesorios</i>). Los signos son visual, fonética y conceptualmente similares en un grado bajo: sin riesgo de confusión.		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
PINK LADY	WILD PINK	15/10/2018, T-164/17 , EU:T:2018:678

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>El elemento «pink» de ambos signos será entendido por el público destinatario de la UE como una indicación del color rosa. Este elemento tiene un grado bajo de carácter distintivo, ya que indica el color de los productos pertinentes (frutas). Se considera que los signos comparten, al menos, un bajo grado de similitud visual y fonética. Se considera que son similares en un grado bajo desde el punto de vista conceptual debido a que comparten el concepto del color rosa. Por lo tanto, el Tribunal General concluyó que la Sala se equivocó al considerar que los signos en cuestión son visual, fonética y conceptualmente diferentes (§ 79, 81, 88 y 89).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VISCOPEX	VISCOTECH	19/11/2014, T-138/13 , EU:T:2014:973
<p>En relación con la parte inicial de las marcas, «visco», es descriptiva para el público alemán en relación con una de las características principales de los productos correspondientes (aceites, grasas y combustibles), en particular su viscosidad (apartado 57). Las marcas solo son vagamente parecidas visual y fonéticamente: sin riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		22/05/2012, T-60/11 , EU:T:2012:252
<p>La palabra «premium» es laudatoria (apartado 44). La coincidencia tan solo conduce a un bajo grado de similitud visual y fonética, así como a un grado medio de similitud conceptual: sin riesgo de confusión.</p>		

El hecho de que el elemento coincidente sea un elemento sin carácter distintivo, no es suficiente, sin embargo, para negar cualquier similitud entre las marcas, excepto si existen otros factores que las diferencien (véase el [punto 4.2.5](#) infra). Si el público va a percibir la coincidencia, deberá tenerse en cuenta en la comparación. El hecho de que un elemento sea descriptivo o, de otro modo, no distintivo, no es por sí solo suficiente para determinar que esa palabra es insignificante en la impresión de conjunto que provoca la marca (08/02/2011, [T-194/09](#), Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Para referencia sobre el impacto de los componentes comunes débiles o no distintivos sobre el riesgo de confusión, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, capítulo 7, Apreciación global](#)).

La conclusión sobre la similitud también deberá tener en cuenta si el **elemento común es dominante** (destaca visualmente) o, al menos, comparte el carácter dominante en la impresión de conjunto que producen las marcas. Tal como se explicó anteriormente (véase el [punto 3.3](#) supra), en la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes deberán compararse las cualidades intrínsecas (tamaño, representación gráfica llamativa, etc.) de cada uno de los componentes con las cualidades intrínsecas de los otros componentes. Además, de modo complementario, podrá tomarse en consideración la posición relativa de los diversos componentes en la disposición de la marca compuesta (08/06/2017, [T-341/13](#) RENV, So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:T:2017:381, § 40 y 44-56; confirmada por 28/02/2019, [C-505/17 P](#), SO'BiO etic (fig.) / SO...? et al., EU:C:2019:157, § 39-53).

El carácter distintivo y el carácter dominante del/de los elemento(s) común(es) son términos separados pero correlacionados. Según el Tribunal:

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca son descriptivos o no distintivos, normalmente el público no los considera dominantes en la impresión de conjunto que transmite la marca, salvo que, especialmente por su posición o tamaño produzcan una impresión en los consumidores y permanezcan en su memoria. (31/01/2013, [T-54/12](#), Sport, EU:T:2013:50, § 24, así como la jurisprudencia citada en la sentencia).

3.4.5.3 Importancia de elementos adicionales (no comunes)

En la comparación de las marcas en conjunto, también deberá tenerse en cuenta el impacto que producen los elementos no comunes en la impresión de conjunto para llegar a una conclusión sobre la similitud. Cuantas más diferencias haya entre los elementos restantes de las marcas, menor será la similitud derivada del elemento común.

No se puede dar por hecho en general que los elementos que diferencian las marcas permanecerán menos en la memoria del consumidor a causa de los elementos similares. Según la jurisprudencia confirmada, el grado de similitud o de diferencia entre los signos en cuestión puede depender, en particular, de las cualidades inherentes de los signos ([13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84](#)).

Por consiguiente, deberán tenerse en cuenta el carácter distintivo y el carácter dominante de los elementos diferentes. Si estos elementos son los distintivos y dominan la impresión de conjunto producida por las marcas, el grado de similitud disminuirá.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>18/06/2013, T-338/12, EU:T:2013:327</p>

En relación con la comparación visual, el elemento figurativo que representa a un perro en la marca anterior constituye el elemento dominante. Teniendo en cuenta que los elementos gráficos correspondientes son diferentes, la coincidencia en el elemento denominativo «K9» produce solo una similitud visual de bajo grado. Las marcas son fonéticamente similares en un grado alto. En relación con la comparación conceptual, la marca impugnada no contiene ningún elemento figurativo que transmita el concepto de un perro, por lo que las marcas no son conceptualmente similares (apartados 27-34).

Por el contrario, si el elemento diferenciador de las marcas posee un carácter distintivo intrínseco menor que el elemento común, esto incrementará el grado de similitud.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (NEGRA MODELO)	<p>06/03/2002, R 536/2001-3; confirmado 15/02/2005, T-169/02, EU:T:2005:46</p>

La marca anterior era un registro portugués. «Negra» es un elemento descriptivo para los productos correspondiente de la clase 33, dado que puede utilizarse en portugués para designar una cerveza tostada, es decir, el tipo de cerveza que se vende con la marca NEGRA MODELO. El público destinatario portugués medio centrará su atención en la palabra coincidente «modelo». Existe un bajo grado de similitud visual, un grado medio de similitud fonética y un alto grado de similitud conceptual – existe riesgo de confusión.

3.4.6 Otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre signos

3.4.6.1 El impacto del elemento verbal en el caso de las marcas compuestas

Cuando los signos estén compuestos tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo producirá un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente a los signos en cuestión por su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos [14/07/2005, [T-312/03](#), Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, [R 233/2011-4](#), BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, [R 53/2011-5](#), JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59].

Sin embargo, no se puede determinar que el elemento verbal de un signo producirá automáticamente un impacto fuerte (31/01/2013, [T-54/12](#), Sport, EU:T:2013:50, § 40) y, en ciertos casos, el elemento figurativo de una marca compuesta podrá estar en el mismo plano que el elemento verbal, debido a, entre otras cosas, su forma, tamaño, color o posición en el signo (23/11/2010, [T-35/08](#), Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). A continuación se muestran algunos ejemplos de dicho escenario.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GIOVANNI	 GIOVANNI GALLI	03/06/2015, T-559/13 , EU:T:2015:353
<p><i>Productos y servicios:</i>Clase3</p> <p><i>Territorio:</i>UE</p> <p><i>Apreciación:</i> El elemento figurativo de la marca solicitada es tan importante como los elementos verbales y tiene un impacto significativo en la impresión visual general de la marca. Está situado encima de los elementos verbales y ocupa más espacio que ambos elementos combinados. Además, es distintivo para los productos en cuestión, pues un pato no está relacionado con los cosméticos o los preparados de limpieza. Además, el dibujo del pato es bastante elaborado. Incluso si el elemento «GIOVANNI» se pone antes que el elemento «GALLI», existe solo un escaso grado de similitud visual entre las marcas en cuestión, a la vista del impacto significativo del elemento figurativo de la marca solicitada en la impresión global de dicha marca (apartados 62-64, 72, 74).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>12/11/2015, T-449/13, EU:T:2015:839</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 32 y 33</p> <p><i>Territorio:</i> Polonia</p> <p><i>Apreciación:</i> El elemento figurativo de la marca solicitada, consistente en la representación estilizada de un animal bovino de perfil mirando hacia la izquierda y que puede percibirse como un bisonte europeo, es de tamaño similar al del elemento verbal «wisent» y ocupa un espacio comparable en esa marca. En razón de su forma, tamaño, color y posición, esa representación de un bisonte [...] contribuye claramente a establecer la imagen de la marca impugnada, que el público destinatario retendrá en la mente, con el resultado de que no puede descontarse en la percepción de la marca [...].</p> <p>Por lo que respecta a la marca anterior, se percibe claramente en la marca una representación naturalista de un bisonte de pie sobre cuatro patas en un círculo contra un fondo de árboles, de color verde, marrón y negro. Esa representación del bisonte ocupa un lugar central y es ligeramente mayor que el único elemento verbal visible, el término «żubrówka», representado en amarillo y negro y situado encima de dicha representación. Por ello, el elemento figurativo consistente en una representación naturalista de un bisonte no puede descontarse de la impresión general creada por la marca anterior [...]. A pesar de la presencia de diferentes elementos verbales, en conjunto, las marcas son visualmente similares en grado bajo dado el hecho de que ambas contienen un bisonte, cuya imagen los consumidores podrán retener fácilmente en la memoria a resultas de su posición en las marcas en cuestión y su tamaño (apartados 76-77, 82, 85-86, 111, 113).</p>		

3.4.6.2 Comienzo de los signos en la comparación visual y fonética

En los signos denominativos o en los signos que contengan un elemento verbal, la primera parte suele ser la que capta principalmente la atención del consumidor y, por consiguiente, la que permanece en su memoria más claramente que el resto del signo. Esto quiere decir que, en general, el comienzo de un signo influye considerablemente

en la impresión general que produce la marca ([15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40](#); [25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30](#)).

No obstante, el concepto de «comienzo del signo» es indeterminado, dado que no existe una indicación específica de qué constituye el comienzo, qué constituye el final o, incluso, si existe o no una parte central en el signo. Una vez más, esta percepción dependerá principalmente de las circunstancias de cada caso (longitud del signo, distribución silábica, uso de las fuentes de letras, etc.) y no existe una norma fija. Puede darse incluso que se perciba que un signo tiene un comienzo y fin cortos, y una parte central o intermedia proporcionalmente mucho más larga. En consecuencia, en función de las circunstancias, la norma de la relevancia del comienzo del signo tendrá más o menos repercusión, en beneficio de una parte central más relevante.

Dado que el comienzo de un signo es lo que suele captar la atención del consumidor, cuando los signos solo se diferencian en el final, esta diferencia no suele ser suficiente para excluir la similitud. No obstante, esto no constituye una norma fija y el resultado dependerá de las circunstancias de cada caso. Además, esta norma solo se aplicará cuando el signo contenga un elemento verbal (que explicaría la lectura de izquierda a derecha) y el mismo no sea muy corto (de lo contrario el signo se percibiría inmediatamente en su totalidad). La Oficina considera que los signos formados por tres o menos letras o números son signos muy cortos (véase más información en el [punto 3.4.6.3](#) infra).

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud más que las coincidencias en el medio o al final:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, R 1243/2010-1
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 42</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque ninguna de las marcas tiene significado y, en consecuencia, no se puede realizar una comparación conceptual, las marcas son visual y fonéticamente muy similares, en particular porque coinciden en las primeras cuatro letras «ALEN». Suele entenderse que, por norma general, la gente presta más atención a la primera parte de una marca, al menos cuando la perciben visualmente (apartado 33).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, R 1543/2010-1

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Grecia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos comparten cinco de sus seis letras y las primeras dos sílabas son idénticas. Existe cierto grado de similitud visual. Fonéticamente, los signos son muy similares, dado que la primera parte, que suele ser la más importante, es idéntica. Ninguno de los signos tiene un significado en griego (apartados 35-36).</p>		

No obstante, el grado de similitud normalmente será menor, a pesar del comienzo idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes poseen un significado claramente diferente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, R 484/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, las marcas presentan cierta similitud debido a la coincidencia de las letras «C», «A», «L», «S» y «R», colocadas en las mismas posiciones. Desde el punto de vista fonético, existe un bajo grado de similitud. Conceptualmente, las marcas son similares debido a que ambas contienen el componente «CAL». No obstante, dado que este elemento hace alusión claramente al tipo de productos (que contienen «calcio»), no puede otorgarse gran importancia a esta similitud conceptual (apartados 21-23) – sin riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, R 1257/2010-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 30</p> <p><i>Territorio:</i> Dinamarca, Finlandia, Suecia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos difieren en la quinta letra y en el final. Visualmente son similares en un grado medio. Teniendo en cuenta la longitud de la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud, los signos difieren en cuanto al ritmo y la entonación y, por consiguiente, la similitud fonética es baja. El signo anterior «NOBLESSE» posee una entonación clara en Finlandia y Suecia. En estos territorios, la palabra «NOBLISSIMA» carece de significado. Por consiguiente, conceptualmente son diferentes. Las marcas anteriores son laudatorias por su carácter y, en cierta medida, descriptivas de las características del producto, «chocolate», en particular porque describen su naturaleza superior. El carácter distintivo es inferior a la media.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, R 0489/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visual, fonética y conceptualmente, los signos son similares por el hecho de que comparten el prefijo «ALBU» (abreviatura de «albúmina» o «albumen»). No obstante, esta similitud no posee gran importancia porque el prefijo es genérico y, por consiguiente, carente de carácter distintivo. El segundo elemento de la marca anterior, «MAN», es visual, fonética y conceptualmente diferente del segundo elemento, «NORM», de la marca impugnada.</p>		

3.4.6.3 Signos cortos

La comparación de los signos deberá basarse en la **impresión de conjunto** que producen las marcas.

La longitud de los signos puede influir sobre el efecto que tienen las diferencias entre ellos. En principio, cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. Por el contrario, el público suele ser menos consciente de las diferencias entre los signos más largos. **No obstante, cada caso debe valorarse por separado en función de sus propios atributos y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.**

Los tribunales no han definido exactamente qué es un signo corto. No obstante, la Oficina suele considerar que los signos con tres letras o números, o menos, son signos cortos. Los apartados siguientes analizarán el impacto sobre la impresión de conjunto y, en consecuencia, sobre la similitud entre los signos correspondientes para los signos de una, dos y tres letras o números.

La comparación entre signos formados por una única letra, o una combinación de tres o menos letras no reconocible como una palabra, **sigue las mismas normas** que en el caso de los signos denominativos formados por una palabra, un nombre o un término inventado (06/10/2004, [T-117/03](#) - [T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, § 49).

Signos de una única letra o un único número

De la jurisprudencia del Tribunal se deriva que, en la apreciación del riesgo de confusión entre signos formados por la misma letra única, la **comparación visual** (véase el [punto 3.4.1.7](#)) es, en principio, decisiva. Incluso cuando existe la identidad fonética y conceptual puede verse superada en la apreciación del riesgo de confusión por unas diferencias visuales suficientes entre los signos (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 7.1](#)).

Signos de dos letras o dos números

La norma mencionada anteriormente sobre la importancia de la comparación visual se aplica, asimismo, a las marcas de dos letras o dos números. La comparación de estos signos dependerá de su estilización y, especialmente, de si las letras se reconocen como tal en el signo. En consecuencia, la impresión visual de conjunto de los signos podrá ser diferente cuando los dos signos en cuestión, a pesar de contener o de estar formados por la misma combinación de dos letras, estén estilizados de un modo suficientemente diferente o contengan un elemento figurativo suficientemente diferente, de modo que su representación gráfica general difiera del elemento verbal común.

En los ejemplos siguientes se concluyó que **las marcas eran visualmente similares** debido a las representaciones gráficas y similitudes visuales de las combinaciones de las mismas letras:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
(i)  (ii) 		31/03/2000, B 61 046
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> La impresión visual de conjunto de las marcas en cuestión es que están formadas por dos letras en un diseño figurativo arbitrario que transmite la misma impresión. Las marcas se consideran similares.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
GE		28/02/2014, T-520/11 , EU:T:2014:100
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 6, 7, 9, 11, 17</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> No puede excluirse la posibilidad de que parte del público destinatario interpretará la marca impugnada como la combinación de las letras «GE» (apartados 33-35). Las marcas son fonéticamente idénticas y visualmente similares en grado medio.</p>		

En el ejemplo siguiente, **los signos se consideraron visual y fonéticamente diferentes** debido a la representación gráfica diferente y al hecho de que podrían no leerse como las mismas letras.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
(i)  (ii) 		18/11/2011, R 82/2011-4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, la estilización gráfica de la marca anterior es muy diferente a la marca impugnada. El simple hecho de que una o ambas letras de las marcas sean idénticas no es motivo suficiente para considerar las marcas visualmente similares. No existe similitud fonética si la marca impugnada se pronuncia como «B» o «PB», dado que en los signos cortos las diferencias producen un mayor impacto sobre la impresión de conjunto que en las marcas más largas. Conceptualmente, la marca impugnada y las marcas anteriores no poseen elementos adicionales aparte de la combinación de letras «AB», por lo que no poseen un significado en ninguno de los idiomas correspondientes: la comparación, por consiguiente, es neutral (apartados 17-19).</p>		

En relación con la diferencia en una de las letras, véanse los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
i) CX (ii) 	KX	21/01/2011, R 864/2010-2

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, las letras iniciales «K» y «C» muestran claramente una forma diferente y solo se pueden considerar visualmente similares en bajo grado. Existe el mismo grado de similitud, bajo, en relación con la comparación fonética. Fonéticamente, los signos se pronunciarán como «K-X» y «C-X», respectivamente, y no como palabras. Ninguna de las marcas posee un significado conceptual (apartados 25-27).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
KA		22/03/2011, T-486/07 , EU:T:2011:104
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 11, 12</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Debe concluirse que, para cada posible percepción de la marca objeto de la solicitud por el público destinatario, dicho público percibirá unas diferencias visuales significativas para cada marca anterior (apartado 65). Debe reconocerse cierto grado de similitud fonética entre las marcas en cuestión, pero no es muy elevado. Sin cometer ningún error, por consiguiente, la Sala de Recursos podría determinar que la similitud fonética entre las marcas en cuestión no es «notable» (apartado 71). Dado que ninguna de las marcas tiene significado, no se puede realizar una comparación conceptual (apartado 72).</p>		

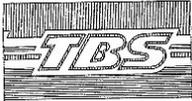
Signos de tres letras o tres números

Cuando los signos en cuestión estén formados por tres letras o tres números, una diferencia en una letra no excluirá la similitud, especialmente si dicha letra es fonéticamente similar.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	ELS	23/10/2002, T-388/00 , EU:T:2002:260
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 35, 41</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> Dos de las tres letras son idénticas y figuran en el mismo orden; la diferencia en una única letra no constituye una diferencia visual y fonética significativa. Las letras «E» e «l» en Alemania se pronuncian de un modo similar (apartados 66-71).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Ran	R.U.N.	17/12/2009, T-490/07 , EU:T:2009:522
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 38, 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE, Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> El Tribunal concluyó que los signos, en la mente del consumidor destinatario que posea un buen nivel de inglés, son visual, fonética y conceptualmente similares (apartado 55).</p>		

Sin embargo, cuando las marcas estén compuestas únicamente por tres letras sin significado, la diferencia en una letra podrá ser suficiente para que no sean similares:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
i)  ii)  iii) 		07/02/2001, R 393/1999-2
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria, Portugal</p> <p><i>Apreciación:</i> En este caso, la pronunciación de las primeras letras de las marcas en cuestión, es decir, «J» y «T», es diferente en todos los idiomas correspondientes. Además, las letras son visualmente diferentes. Por último, los elementos figurativos de las marcas comparadas no se parecen entre sí (apartados 17-18).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	COR	23/05/2007, T-342/05 , EU:T:2007:152

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> El Tribunal General concluyó que los signos solo eran fonéticamente similares en bajo grado (apartado 47 y 50). El público destinatario en Alemania sin duda notaría las diferencias en el comienzo de los signos.</p>		

3.4.6.4 El impacto de la diferencia conceptual

Cuando al menos uno de los signos en cuestión tenga un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, la diferencia conceptual puede compensar la similitud visual y fonética entre los signos ([12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20](#)). Este es el denominado principio de «neutralización». Dicho impacto de la diferencia conceptual se toma en cuenta al realizar la apreciación global de la similitud entre los signos ([05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44](#); [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA \(fig.\) / LABELL \(fig.\) et al., EU:C:2020:156, § 75](#)).

No puede llevar a la neutralización meramente cualquier diferencia conceptual. Esta únicamente puede aplicarse de forma excepcional, cuando al menos uno de los signos **en su conjunto** tenga un **significado claro y específico que el público destinatario pueda captar de inmediato**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	CHEMPIOIL	05/10/2017, C-437/16 P , EU:C:2017:737
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 1, 3 y 4</p> <p><i>Territorio:</i> Unión Europea</p> <p><i>Apreciación:</i> la palabra «champion» tiene un significado claro y específico que el público destinatario comprenderá, puesto que se utiliza de forma amplia en varios ámbitos de la vida diaria, como las artes, la literatura, el cine, la música o el deporte. Aunque el término «chempioil» alude al petróleo o a los productos químicos, no transmite un significado claro para el signo en su conjunto. A pesar de las similitudes visuales y fonéticas entre los signos, el consumidor haría una distinción entre ellos debido al claro concepto que transmite el signo anterior. Por consiguiente, las similitudes visuales y fonéticas de los signos en cuestión se ven compensadas por la diferencia conceptual que trasmite el significado del término «champion» (§ 31, 46-47 y 55).</p>		

Cuando ninguno de los signos en su conjunto tiene un significado claro y específico, cualquier diferencia conceptual entre los signos que pueda resultar de un concepto vago que el signo pueda evocar es insuficiente para compensar las similitudes visuales y fonéticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, T-183/02 y T-184/02 , EU:T:2004:79
<p><i>Productos y servicios: clase 2</i></p> <p><i>Territorio: España</i></p> <p><i>Apreciación:</i> Mientras que «MUNDICOLOR» evoca, hasta cierto punto, ideas como «mundo de color» o «colores del mundo» para el público hispanoparlante, no cabe considerar que tenga un significado claro y específico. En la marca solicitada, el mismo prefijo «mundo» se acompaña del sufijo «cor», que no tiene significado en español. Por lo tanto, pese al carácter evocativo del prefijo «mundi» (mundo), el signo posterior no evoca concepto alguno para el público español. Ya que ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, cualquier diferencia conceptual entre ellos no basta para contrarrestar sus similitudes visuales y fonéticas (apartados 90-99). – existe riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		04/03/2020, C-328/18 P , EU:C:2020:156

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia</p> <p><i>Apreciación:</i> Conceptualmente, el público pertinente no está familiarizado con el significado de la palabra inglesa «label», por lo que la marca anterior se percibirá como una palabra de fantasía carente de significado. En cambio, entenderá el adjetivo «black» —palabra básica de la lengua inglesa— como descriptiva de un color y también llegará a entender las palabras «by equivalenza» como una indicación de que los productos en cuestión proceden de Equivalenza Manufactory. Además, los signos presentan una similitud de grado medio en los planos visual y fonético. En cambio, como ninguno de los dos signos (en su conjunto) tiene un significado claro, determinado y susceptible de ser captado inmediatamente por el público pertinente, las diferencias conceptuales entre los signos no pueden compensar las similitudes en los demás aspectos, por lo que debe realizarse una apreciación global (§ 76-77, 97 y 99) — existe riesgo de confusión.</p>		

Asimismo, para que se aplique la neutralización, el significado del signo debe ser claro y específico para **todo el público** para el que los signos sean similares visual y fonéticamente. Si ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que pueda ser captado por una parte significativa del público, la neutralización no es adecuada, a pesar de que para otra parte del público al menos uno de los signos tenga tal significado.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
TAIGA	tigha	13/09/2018, T-94/17 , EU:T:2018:539 (confirmado 16/07/2020 , C-714/18 P , EU:C:2020:573 , § 75-77)
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> Unión Europea</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca impugnada «tigha» no tiene ningún significado para el público destinatario. En cuanto a la marca anterior, es probable que el público destinatario de las partes septentrional y oriental de la Unión Europea perciba de inmediato que la palabra «taiga» se refiere a un bosque boreal. Sin embargo, esto no pudo establecerse para el público destinatario en otras partes de la Unión Europea. Las supuestas «diferencias conceptuales evidentes» no se han establecido en toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta la similitud visual y fonética de los signos en cuestión, su falta de significado claro y específico para una parte significativa del público destinatario, y la similitud o identidad de los productos en cuestión, existía un riesgo de confusión (§ 67-71, 77, 80) — existe riesgo de confusión.</p>		

Sin embargo, incluso en el caso de que, al menos, uno de los signos tenga un significado claro y específico que pueda ser captado de inmediato por todo el público destinatario, la similitud visual o fonética puede ser tan alta que las diferencias conceptuales resultantes no puedan ser compensadas a pesar de todo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
INTESA	INTEA	13/04/2005, T-353/02 , EU:T:2005:124
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 21</p> <p><i>Territorio:</i> Italia (entre otros Estados miembros de la UE)</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque la palabra «intesa» significa contrato o acuerdo en italiano, esta palabra se refiere a un concepto abstracto que, en el contexto de los productos en cuestión, no es probable que cree asociaciones fuertes que puedan facilitar la memorización del signo a partir de dicho significado. Además, cabe la posibilidad de que, debido a las fuertes similitudes visuales y fonéticas entre ambos signos, dicha diferencia conceptual escape a la atención del público italiano destinatario. En el presente caso, el concepto intrínseco de la marca anterior no puede neutralizar las similitudes señaladas entre los signos (§ 34) — existe riesgo de confusión.</p>		

3.5 Conclusión sobre la similitud

La apreciación de la similitud entre dos marcas no se limita únicamente a tomar un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. La comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Sin embargo, esto no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. En general, cuantas más características en común tengan las marcas, mayor será el grado de similitud.

La conclusión alcanzada sobre la similitud entre los signos es el resultado de una evaluación de todos los factores pertinentes que se mencionan en detalle *supra*.

Hay que tener en cuenta, además, que al basarse la apreciación de la similitud en la impresión general de los signos, una vez los signos se hayan considerado similares, no sería congruente decidir después, en la apreciación global del riesgo de confusión, que la «impresión general de los signos es diferente» para avalar un resultado de ausencia de riesgo de confusión.

En general, debería aplicarse lo siguiente a la apreciación de la similitud y de los grados de similitud:

Impacto del carácter distintivo de los elementos

El mayor o menor grado de carácter distintivo de los elementos comunes de los signos es uno de los factores pertinentes al evaluar la similitud entre los signos.

Por ejemplo, si las coincidencias entre los signos en cada uno de los tres aspectos de la comparación se derivan de un elemento con carácter distintivo limitado, el grado determinado de similitud visual, fonética y/o conceptual, respectivamente, será inferior que cuando los elementos en común poseen un carácter distintivo normal.

En los ejemplos que siguen los signos tienen elementos descriptivos débiles con resultados diferentes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295 (riesgo de confusión)
<p>G&S:Clases 35, 39, 41, 42 and 43</p> <p>Territorio:UE</p> <p>Estimación: el Tribunal consideró los signos visualmente muy similares e idénticos desde los puntos de vista fonético y conceptual (apartados 86, 88, 91 and 93).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	TRIDENT PURE	16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979 (sin riesgo de confusión)
<p>G&S:Clases 30</p> <p>Territorio: Inter alia UE</p> <p>Apreciación: El Tribunal estableció un bajo nivel de similitud visual dado que el elemento coincidente «PURE», a pesar de ser descriptivo para parte del público, no es en sí suficiente para concluir que el término es insignificante en la impresión general producida por la marca (apartados 69 a 71). Fonéticamente, las marcas se consideraron similares en escasa medida para aquellos que entienden el significado no distintivo de «PURE», pero similares en general para el resto del público (apartado 87). Conceptualmente, son similares para quienes comprenden «PURE» como un término descriptivo que hace referencia a la pureza de los productos en cuestión y la pureza del aliento. El hecho de que el término «PURE» sea descriptivo de las características de los productos y servicios en cuestión no modifica el contenido conceptual de las marcas (apartado 93).</p>		

Impacto de los elementos dominantes

La conclusión sobre la similitud también deberá tenerse en cuenta si el elemento común es dominante (destaca visualmente) en la impresión general que producen las marcas o, al menos, comparte el carácter dominante con otro(s) elemento(s).

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca sean descriptivos o no distintivos, normalmente el público no los considerará dominantes en la impresión general que transmite la marca, salvo que, especialmente por su posición o tamaño, produzcan una impresión en los consumidores y permanezcan en su memoria.

Cabe destacar que los factores mencionados anteriormente podrían no aplicarse a todos los casos y la apreciación de la similitud siempre se llevará a cabo caso por caso; además, es posible que sea necesario considerar otros factores. Asimismo, hay que tener en cuenta que los factores y principios anteriores no pondrán en tela de juicio el principio de que el examen de la similitud de las marcas debe tener en cuenta la impresión de conjunto que esta produce en el público destinatario.

Impacto de los elementos denominativos frente a los figurativos

Cuando los signos están compuestos tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo suele producir un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		16/01/2014 , T-149/12 , EU:T:2014:11 (riesgo de confusión)
<p>G&S:Clase 9</p> <p>Territorio: España</p> <p><i>Apreciación:</i> los signos se consideraron visualmente muy similares y fonéticamente idénticos, a pesar del carácter descriptivo del elemento «MICRO» (apartados 54, 55 y 60) y teniendo en cuenta que las diferencias se limitaban a elementos gráficos banales.</p>		

En general, la identidad o similitud del componente figurativo de los signos no es suficiente para determinar un grado considerable de similitud cuando al menos uno de los signos contiene otro componente verbal que no posee el otro signo.

No obstante, aunque los elementos denominativos de una marca puedan producir un mayor impacto, esto no siempre ocurre cuando el elemento figurativo domina visualmente la impresión general que produce la marca (véase el [punto 3.4.6.1](#) supra).

Comienzo de los signos

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud más que las coincidencias en el medio o al final.

En consecuencia, los consumidores concederán menos importancia al final de la marca y las coincidencias que se produzcan al final de los signos conducirán a un

grado de similitud visual inferior que los elementos comunes al comienzo de los signos (véase el primer ejemplo *infra*). Del mismo modo, la posición de las sílabas o fonemas coincidentes o similares al comienzo de los signos en cuestión aumentará el grado de similitud fonética.

No obstante, el grado de similitud normalmente será menor, a pesar del comienzo idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes poseen un significado claramente diferente (véase el segundo ejemplo *infra*).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
OXYGESIC	Maxigesic	16/10/2013 , T-328/12 , EU:T:2013:537
<p>G&S:clase 5</p> <p>Territorio:UE</p> <p>Apreciación: Se considera a los signos visualmente similares en bajo grado en razón del carácter descriptivo del sufijo «GESIC», dado que hace referencia a los analgésicos (apartados 35 y 47), así como de los diferentes comienzos (apartado 49). Fonéticamente, se consideraron similares en grado medio (apartado 51) y conceptualmente diferentes, esto una vez más en razón del contenido descriptivo de «GESIC» y las diferentes asociaciones que podían establecerse con los prefijos correspondientes de los signos [«OXY» hace referencia a oxígeno/oxicodona y «MAXI» a máximo (apartado 53)] con el resultado de quedar excluido el riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		05/02/2015 , T-33/13 , EU:T:2015:77
<p>G&S:Clases 35, 36 y 42.</p> <p>Territorio:, Benelux, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia Finlandia, Suecia y el Reino Unido.</p> <p>Apreciación: visualmente, se consideró que los signos tienen cierta similitud visual, incluso si la coincidencia de «bonus» guarda relación con un elemento de carácter distintivo débil (apartados 32 y 41). Fonéticamente, se consideró a los signos similares en razón de la pronunciación idéntica de las dos primeras sílabas (apartado 34). Conceptualmente, existe al menos cierto grado de similitud para parte considerable del público para el cual el elemento común «bonus» tiene un significado idéntico (apartado 42).</p>		

Signos cortos

La longitud de los signos puede influir sobre la impresión de conjunto y, por consiguiente, el efecto que tienen las diferencias entre ellos. En principio, cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. Por el contrario, el público suele ser menos consciente de las diferencias entre los signos más largos.

La aplicación de los factores y principios mencionados anteriormente no debería ser automática. En la resolución se debe explicar su importancia para el caso específico y se deben valorar debidamente.

Sin embargo, las normas explicadas en este capítulo poseen carácter general y las particularidades de cada caso específico pueden justificar unas conclusiones diferentes. No obstante, en tales casos resulta aún más importante presentar una justificación clara y exhaustiva de la resolución.

4 Diferenciación de los signos

4.1 Introducción

La similitud entre los signos es una condición necesaria para determinar que existe riesgo de confusión según el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Una apreciación de la similitud entre dos marcas deberá basarse en la **impresión de conjunto** que producen, en particular mediante sus componentes distintivos y dominantes (23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 y la jurisprudencia citada). Cuando la impresión de conjunto transmitida sea que los signos son diferentes, quedará excluido el riesgo de confusión.

Para determinar si los signos son similares o diferentes en general, deberá realizarse una evaluación combinada de i) las coincidencias y diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, y ii) la importancia de las coincidencias y las diferencias en la percepción del público destinatario.

Determinar que los signos en cuestión son diferentes tiene las siguientes consecuencias:

- Los productos o servicios no se compararán.
- No se examinará ninguna reivindicación del elevado carácter distintivo. Si los signos son diferentes, la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) se denegará independientemente de cualquier elevado carácter distintivo de la marca anterior. Cuando las marcas en cuestión no sean similares, no será necesario tener en cuenta el renombre de la marca anterior, dado que no entrará en el ámbito de aplicación de la prueba de similitud y no podrá utilizarse para incrementar el grado de similitud entre dichas marcas (14/03/2011, [C-370/10 P](#), EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 y la jurisprudencia citada).
- No se realizará una apreciación global de los factores. La resolución concluye que, si no se cumple una de las condiciones, deberá rechazarse la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

- Los signos se considerarán diferentes también a los efectos de los otros motivos de oposición. En particular, se denegarán todas las reivindicaciones con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \[artículo 8, apartado 5, del RMUE\], punto 3.2](#)).

4.2 Casos de diferenciación

4.2.1 Ningún elemento en común

Los signos son evidentemente diferentes si no poseen ningún elemento en común en ninguno de los tres aspectos de comparación. Esto es más bien una situación hipotética, dado que los signos en cuestión en una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) normalmente tienen algo en común. Las partes más bien discuten la importancia de la coincidencia en un elemento.

4.2.2 Coincidencia en un elemento insignificante

Los signos son diferentes si el único elemento que tienen en común es **insignificante** en una o ambas marcas, en el sentido de que, a causa de su tamaño o posición, probablemente el público destinatario **no lo perciba** o **lo pase por alto**. No se compararán los elementos insignificantes, tras incluir un **razonamiento detallado de los motivos** por los que se consideran insignificantes (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La noción de elementos insignificantes deberá interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la apreciación deberá cubrir todos los elementos del signo (véase el [punto 1.2](#) supra).

En relación con la apreciación del carácter insignificante de un elemento, la cuestión no es si la Oficina podrá, mediante un examen meticuloso de los signos colocados uno al lado del otro, descifrar el elemento correspondiente. La cuestión es, más bien, si en la impresión de conjunto producida por el signo, el público destinatario percibirá el elemento, puesto que el público por lo general percibirá un signo como una unidad y no analizará sus diversos detalles individuales.

Ejemplos

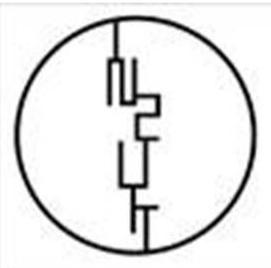
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	 (GREEN BY MISAKO)	11/11/2009, T-162/08 , EU:T:2009:432 Las palabras «by misako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.

4.2.3 Coincidencia en un elemento denominativo imperceptible a causa de un elevado grado de estilización

Los signos son diferentes si el elemento denominativo que daría lugar a la similitud no se percibiese a causa de una elevada estilización. En ocasiones, la forma en que se usan los símbolos o letras hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Si el elemento denominativo no se percibe en la impresión de conjunto que produce el signo y, por consiguiente, no es legible ni pronunciable, no se tendrá en cuenta en la comparación.

Una vez más, la cuestión no es si la Oficina podrá, mediante un examen meticuloso de los signos colocados uno junto al otro, identificar el elemento denominativo correspondiente. Resulta irrelevante si el elemento denominativo únicamente se reconoce con ayuda de la otra marca, dado que el consumidor normalmente no tendrá la oportunidad de comparar los signos uno junto a otro. Además, no tiene importancia el hecho de que la parte haga referencia a su marca en la solicitud mediante un determinado elemento denominativo o si las características específicas de la marca indican un elemento denominativo, puesto que el consumidor no tendrá la ayuda de dicha información cuando observe el signo registrado ni el signo objeto de la solicitud.

Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KA		22/06/2011, R 1779/2010-4
intuit		17/09/2015, R 164/2015-2

La cuestión de si el elemento denominativo se «pierde» en la estilización deberá evaluarse detenidamente. El consumidor buscará instintivamente en los signos figurativos elementos que pueda pronunciar y que pueda usar para hacer referencia al signo. El alto grado de estilización de una o varias letras de una palabra podría no impedir que el consumidor identifique el elemento denominativo como un conjunto, especialmente si sugiere un significado concreto. Cabe destacar que, si la estilización compleja del elemento denominativo de un signo no lo convierte en plenamente ilegible, sino que simplemente permite diversas interpretaciones, la comparación deberá tener en cuenta diferentes interpretaciones realistas. Por consiguiente, se obviará el elemento denominativo en la comparación únicamente en el (poco frecuente) caso de que la legibilidad del signo sea verdaderamente irrealista, sin la ayuda de una descripción de la marca o de la otra marca.

4.2.4 Coincidencias en otros aspectos irrelevantes

El hecho de que se den coincidencias entre los signos no indica necesariamente que exista entre ellos similitud alguna. Este es particularmente el caso de aquellas marcas en las que las coincidencias no se perciben de manera independiente dentro de la impresión de conjunto de las mismas. El Tribunal consideró que los siguientes signos son diferentes a pesar de las coincidencias en sus secuencias de letras.

Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, T-640/13 , EU:T:2016:38

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>Los signos en conflicto son diferentes (apartado 87). En la impresión visual creada por las marcas, los comienzos «sto» y «cre» y los finales «tec» y «o» desempeñan un papel más importante que las sílabas «cre» y «te», ubicadas en medio de los signos y menos percibidas por el público destinatario. Por ello, se concluye que no existe similitud visual entre los signos (apartado 71). Las marcas no son fonéticamente similares, en particular en razón de sus diferentes comienzos y finales (apartado 72). La comparación conceptual sigue siendo neutra, pues «StoCretec» y «CRETEO» son términos acuñados sin ningún significado en alemán (apartado 73).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ALDI		16/07/2014, T-36/13 , EU:T:2014:673
<p>Los elementos figurativos y la palabra adicional «foods» han de tenerse en cuenta a la hora de comparar estos signos (apartados 54-55). La impresión visual de conjunto de los signos en cuestión es claramente diferente (apartados 59-61). Los signos no son fonéticamente similares, teniendo en cuenta, en particular, el elemento adicional de la palabra «foods» presente en la marca impugnada (apartados 65-66). Por último, las marcas tampoco son conceptualmente similares (apartado 73).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		16/07/2014, T-36/13 , EU:T:2014:673
<p>Los elementos figurativos de las marcas figurativas anteriores refuerzan las diferencias con respecto a la marca solicitada (apartado 36). El ritmo de pronunciación de los signos en cuestión también es diferente (apartados 43- 44). Puesto que las palabras no tienen significado alguno, no es posible llevar a cabo una comparación conceptual (apartado 54).</p>		

Lo mismo se aplicará a las similitudes en los elementos figurativos menos relevantes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		16/07/2014, T-36/13 , EU:T:2014:673
Los elementos figurativos de estos signos tienen el mismo contorno, pero el público destinatario los percibirá como diferentes (apartados 45-47). Los elementos denominativos son también diferentes puesto que solo tienen dos letras en común, que se encuentran, además, en diferentes posiciones.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		22/03/2012, B 1 837 106
Las marcas coinciden solo en que los elementos denominativos están escritos en blanco sobre un fondo gris y en el marco blanco que separa los elementos verbales y el paisaje en partes iguales. Se trata de elementos figurativos comunes y omnipresentes en marcas de prácticamente todos los ámbitos comerciales. No son estos detalles los que captan la atención del consumidor, sino el original término «tukaş» en la marca previa y la palabra «Ekonomik» en la marca impugnada. Puesto que los signos coinciden solo en aspectos irrelevantes y no tienen nada en común fonética ni conceptualmente, se consideran diferentes en general.		

La resolución ha de contener un riguroso razonamiento relativo a la comparación de los signos y al motivo por el que la coincidencia de ciertos aspectos se considera irrelevante.

4.2.5 Coincidencia en un elemento no distintivo

Si los signos coinciden exclusivamente en un elemento **descriptivo** o **no distintivo** de los productos y servicios correspondientes en todas las partes del territorio en cuestión, y ambos **contienen otro elemento o elementos distintivos capaces de diferenciar** dichos signos, estos se pueden considerar diferentes.

Consecuentemente, han de cumplirse dos condiciones para constatar la diferenciación en este contexto:

- El elemento coincidente deberá ser no distintivo (si el elemento coincidente tiene algún carácter distintivo, por escaso que sea, los signos no podrán considerarse diferentes);
- Ambos signos deberán contener otros elementos que sean distintivos y susceptibles de diferenciar las marcas.

Por ello, dos signos pueden ser diferentes para algunos de los productos y servicios, pero no para otros. En tales casos, la estrategia podría justificar la comparación de algunos de los productos y servicios para ver si son diferentes y a continuación proseguir con la apreciación de la similitud de los signos solo para los restantes productos y servicios.

Asimismo, si en una parte del territorio en cuestión el elemento de coincidencia no se considera descriptivo o no distintivo, por ejemplo en los casos en los que no se entiende un término, los signos no se podrán considerar diferentes.

Los siguientes ejemplos inventados ilustran casos en los que la coincidencia de un elemento no podrá dar lugar a similitud porque ese elemento es no distintivo y los otros elementos, claramente diferentes, permiten al público diferenciar suficientemente entre las marcas.

Signo anterior	Signo impugnado
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
<i>Productos y servicios:</i> suministro de alojamiento <i>Territorio:</i> UE	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
<i>Productos y servicios:</i> suministro de servicios de restauración <i>Territorio:</i> España (donde «casa» significa también «bar» o «restaurante»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
<i>Productos y servicios:</i> servicios de telecomunicaciones <i>Territorio:</i> UE	

Ejemplos de la jurisprudencia

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-563/08 , EU:T:2010:251 (apartados 39-61)

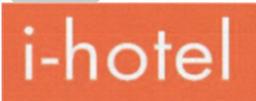
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p> <p><i>Territorio:</i> UE (se considera que el público destinatario está familiarizado con la terminología financiera básica en inglés)</p> <p><i>Apreciación:</i> el elemento común «capital markets» describe directamente los servicios.</p>		

Según las reglas establecidas más arriba, a pesar de la falta de carácter distintivo de los elementos comunes, **no resultaría apropiado** determinar una falta de similitud cuando:

- la combinación específica de los elementos confiera a estos signos cierto carácter distintivo (es decir, la combinación estaría protegida);

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		22/05/2012, EU:T:2012:252 T-60/11 ,
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 30, 31, 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Existe cierta similitud entre las marcas. La marca anterior consta de dos elementos no distintivos para los productos en cuestión –la imagen de una espiga trigo (descriptiva para productos de panadería) y el elemento verbal laudatorio «PREMIUM». La combinación de estos elementos es arbitraria (a diferencia de la frase «mercados de capitales» en el ejemplo anterior, que es una expresión consagrada). La coincidencia entre las marcas no se limita por tanto a los elementos no distintivos sino que se extiende a su combinación particular.</p>		

- el otro elemento que debe diferenciar los signos sea percibido como un detalle figurativo insignificante, o no sea distintivo (véase el [punto 3.2.3.1](#) supra);

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	iHotel	13/06/2012, EU:T:2012:295 T-277/11 ,

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las clases 35, 39, 41, 42, 43</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la diferencia visual entre las marcas (el fondo naranja y escritura particular) no desvían la atención del elemento común. Las marcas son visualmente muy similares, e idénticas fonética y conceptualmente (apartados 83 a 92).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14 , EU:T:2015:52
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> mientras que el elemento «Perfect» tiene un carácter distintivo débil, subsiste el hecho de que ninguno de los demás elementos puede considerarse de gran valor distintivo. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un carácter distintivo débil ya que el público destinatario los percibirá en el sentido de «agua» y los productos cubiertos consisten, de uno u otro modo, en agua (apartado 42). Se encontró que los signos eran visual, fonética y conceptualmente similares en un grado medio.</p>		

- la totalidad de los elementos no distintivos que constituyen (conforman en exclusiva) el signo estén incluidos en el otro signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14 , EU:T:2015:279
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 39 y otras relacionadas con productos postales</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania, UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque el elemento «post» como tal no es distintivo para los servicios postales, corresponde a la marca anterior, que debió atribuirse con un mínimo grado de carácter distintivo (apartado 43)</p>		

En resumen, constatar una «diferenciación en general» por una coincidencia exclusivamente de elementos no distintivos deberá limitarse a casos evidentes en los que el otro elemento sirva para distinguir dichos signos.

En los casos menos evidentes deberá atribuirse un bajo carácter distintivo a las marcas. Entonces comenzará el examen y los casos se resolverán en la fase de

la apreciación global (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 6.2](#)).

Obsoleto

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

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

Parte C

Oposición

Sección 2 Doble identidad y

riesgo de confusión

Capítulo 5

Carácter distintivo de la marca anterior

Índice

1 Observaciones generales.....	1179
2 Apreciación del carácter distintivo de la marca anterior.....	1180
2.1 Aspectos generales.....	1180
2.1.1 Carácter distintivo.....	1180
2.1.2 Carácter distintivo intrínseco y elevado.....	1182
2.1.3 Fecha relevante.....	1183
2.1.4 Productos y servicios pertinentes.....	1183
2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior.....	1183
2.2.1 Principios generales.....	1183
2.2.2 Efecto del escaso carácter distintivo de la marca anterior.....	1185
2.2.3 Temas específicos.....	1187
2.3 Examen del carácter distintivo elevado.....	1189

1 Observaciones generales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tribunal») sostiene, en su sentencia de 29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24:

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

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

La evaluación del carácter distintivo de una marca anterior es **especialmente** importante en los casos en los que únicamente se da un bajo grado de similitud entre los signos, ya que debe evaluarse si este bajo grado puede compensarse con el elevado grado de similitud entre los productos (11/06/2014, [T-281/13](#), Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, [T-102/14](#), TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) y viceversa.

Con arreglo a la jurisprudencia, hay que distinguir entre el factor basado en el carácter distintivo de la marca anterior, que determina la protección concedida a tal marca, y el carácter distintivo que posee el elemento de una marca compleja, que determina su capacidad de dominar la impresión de conjunto producida por dicha marca (27/04/2006, [C-235/05 P](#), Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Si bien es cierto que debe examinarse el **carácter distintivo de un elemento de una marca compleja desde la fase de la apreciación de la similitud de los signos (...), el grado de carácter distintivo de la marca anterior es uno de los elementos que debe tomarse en consideración para la apreciación global del riesgo de confusión**. Por tanto, no procede tomar en consideración la eventual escasa fuerza del carácter distintivo de las marcas anteriores en la fase de la apreciación de la similitud entre los signos (23/01/2014, [C-558/12 P](#), WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & [T-7/08](#), Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, [T-243/08](#), EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

Por consiguiente, la Oficina distingue entre (i) el análisis del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, lo que determina el ámbito de protección conferido a la marca y es uno de los factores de la apreciación global del riesgo de confusión y (ii) el análisis del carácter distintivo que posee un elemento de las marcas cuando se comparan.⁽⁶²⁾

Aunque se debe apreciar el carácter distintivo de los elementos tanto de la marca anterior como de la marca impugnada, el carácter distintivo de la marca en su conjunto se aprecia únicamente respecto a la marca anterior.⁽⁶³⁾ El carácter distintivo de la marca impugnada en su conjunto carece de relevancia, como tal, respecto a la

⁶² Véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#).

apreciación de riesgo de confusión, según se explicará más detalladamente en el [punto 2.1.2](#) infra. Por ello, cualquier referencia que se haga más adelante al carácter distintivo de la marca **en su conjunto** se referirá, exclusivamente, a la marca anterior.

2 **Apreciación del carácter distintivo de la marca anterior**

La sentencia en el asunto *Canon* deja claro que (i) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior y que (ii) las marcas anteriores que tienen un elevado carácter distintivo gracias al renombre que tienen en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, el carácter distintivo de la marca anterior, en su conjunto, determina la fortaleza y amplitud de su protección y se debe tener en consideración a los efectos de apreciar el riesgo de confusión.

2.1 **Aspectos generales**

2.1.1 Carácter distintivo

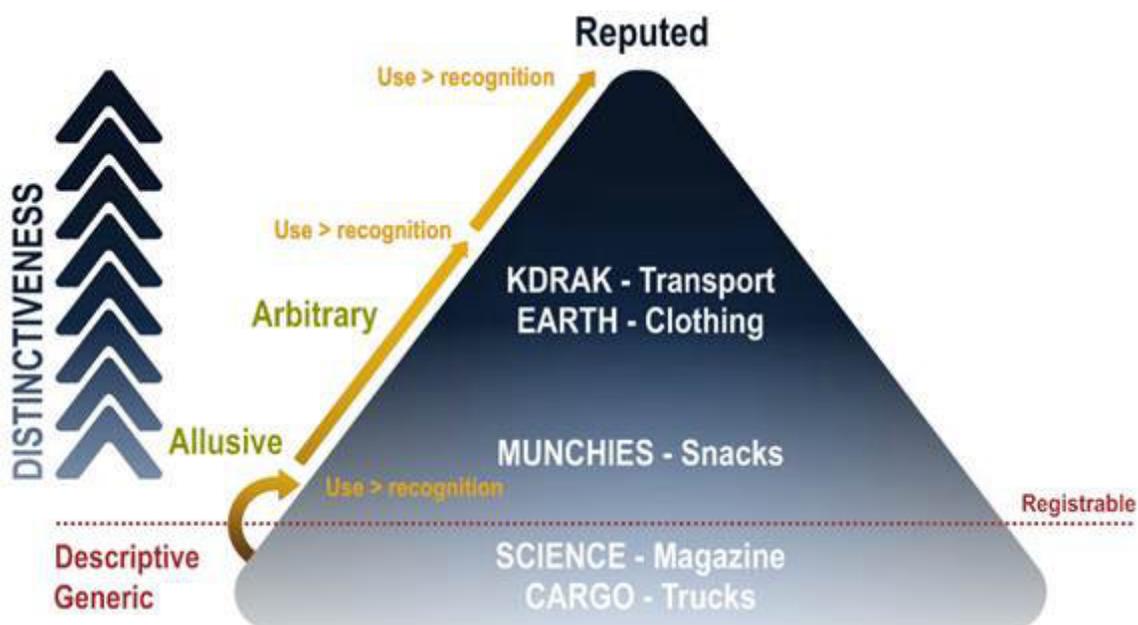
El Tribunal ha definido el carácter distintivo de la manera siguiente:

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

(22/06/1999, [C-342/97](#), *Lloyd Schuhfabrik*, EU:C:1999:323, § 22).

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

⁶³ Véase, asimismo, el Objetivo 1 de la Práctica común sobre el efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN).



Un signo **carece** de carácter **distintivo** si tiene un carácter descriptivo de los propios productos o servicios, o de las características de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.), si es laudatorio o si su uso en el comercio es común para tales productos o servicios. Del mismo modo, un signo que sea genérico (como la forma común de un envase o un color común) también carecerá de carácter distintivo. Las normas para la apreciación del carácter distintivo se atienen a las establecidas por el examen de los motivos de denegación absolutos.

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

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

Se considera que un signo posee un **grado «normal» de carácter distintivo intrínseco** si no existe ninguna indicación de una limitación de aquel (debida, por ejemplo, a un carácter descriptivo, un significado laudatorio, etc.). Esto significa que el signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

El titular de la marca anterior deberá demostrar cualquier grado de **carácter distintivo superior** que esta haya adquirido, lo que a menudo reivindica la parte oponente al

objeto de lograr una ampliación de su ámbito de protección, presentando las pruebas pertinentes (véase el [punto 2.3](#) infra). Una marca no adquirirá automáticamente un elevado grado de carácter distintivo simplemente porque no haya un vínculo conceptual con los productos y servicios cubiertos (16/05/2013, [C-379/12 P](#), H.EICH / H SILVIAN HEACH EU:C:2013:317, § 71).

No obstante, un solicitante de marca de la Unión Europea puede alegar que el signo anterior tiene un escaso carácter distintivo. Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con más frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus elementos, tienen un escaso carácter distintivo, al existir muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestión. Cuando el solicitante respalda esta afirmación únicamente con referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por sí misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situación del mercado. En otras palabras, únicamente sobre la base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva (13/04/2011, [T-358/09](#), Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, [T-498/10](#), David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

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

Cuando se analiza el carácter distintivo de la **marca anterior en su conjunto**, siempre se debe considerar que tiene, al menos, un **mínimo grado de carácter distintivo intrínseco**. Las marcas anteriores, ya sean de la Unión Europea o nacionales, gozan de una «presunción de validez». El Tribunal ha dejado claro en su sentencia de 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales». El Tribunal añadió que «debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste».⁽⁶⁴⁾

2.1.2 Carácter distintivo intrínseco y elevado

La Oficina debe considerar, en un primer paso, el **carácter distintivo intrínseco** general de la marca anterior (véase el [punto 2.2](#) infra) y, en un segundo paso, si se alega y es relevante para el resultado, si la marca anterior ha **adquirido un carácter distintivo** elevado como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma (véase el [punto 2.3](#) infra).

El grado de carácter distintivo del signo anterior es uno de los factores a tener en consideración en la apreciación global (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Se trata de una cuestión de derecho que la Oficina debe examinar aun cuando las partes no hagan ningún comentario al respecto. Por el contrario, el carácter elevado adquirido por el uso del signo anterior es una cuestión de derecho y de hecho

⁶⁴ Véase asimismo el Objetivo 1 de la comunicación común acerca de la práctica común de motivos de denegación relativos: riesgo de confusión (Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil) (PC5)

que la Oficina no puede examinar, salvo que el oponente lo alegue y fundamente a su debido tiempo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición, punto 4.2, Justificación](#)).

El carácter distintivo intrínseco de la marca **impugnada en su conjunto** no se examina en el marco del procedimiento de oposición, puesto que lo que es relevante a los efectos del riesgo de confusión es el ámbito de protección de la marca anterior. Análogamente, el carácter distintivo elevado del signo impugnado también carece de relevancia, porque el riesgo de confusión exige una consideración del ámbito de protección de la marca anterior y no de la marca que se solicita. Si se reconoce que una marca anterior tiene un ámbito más amplio de protección por su carácter distintivo elevado, el renombre adquirido por la **marca solicitada** carece de relevancia, por principio, a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 84).

2.1.3 Fecha relevante

Se deberá analizar el carácter distintivo intrínseco de la(s) marca(s) anterior(es) en la fecha de adopción de la resolución. El carácter distintivo elevado de la marca anterior o las marcas anteriores (si es reivindicado) deberá existir (i) en el momento de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada (o en cualquier fecha de prioridad) **y** (ii) en la fecha de adopción de la resolución.

2.1.4 Productos y servicios pertinentes

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior con respecto a los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del **carácter distintivo elevado** de la marca anterior respecto a los productos o servicios protegidos por el signo para el que se reivindica un carácter distintivo elevado y que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.

Asimismo, lo relevante es la percepción del público destinatario en lo que concierne estos productos y servicios (p. ej., si se trata o no un público especializado).

2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

2.2.1 Principios generales

El primer paso al examinar el carácter distintivo de la marca anterior es examinar su carácter distintivo intrínseco. Se aplican las mismas reglas y principios que se aplican al examen del carácter distintivo intrínseco de los componentes, en relación con el público destinatario y su contexto lingüístico y cultural, territorio pertinente,

productos y servicios pertinentes, etc. (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 3.2](#)).

En la fase de determinar el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior en su conjunto, el carácter distintivo de sus distintos componentes (o del componente único) ya se ha establecido en la sección de comparación de los signos. En principio, si una marca anterior incluye un elemento que tiene un grado normal de carácter distintivo, el carácter distintivo intrínseco de dicha marca anterior en su conjunto también es normal, con independencia de la posible presencia de otros componentes no distintivos o débiles. Si el elemento más distintivo de la marca anterior es distintivo solo de forma escasa, en principio el carácter distintivo intrínseco general de dicha marca será de grado bajo.

Tal como se ha mencionado anteriormente, se presume que las marcas registradas anteriores tienen **al menos un grado mínimo** de carácter distintivo intrínseco (24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314), incluso cuando se presenten pruebas convincentes para rebatir esta suposición. Si el solicitante de marca de la Unión Europea demuestra que ha iniciado una acción de anulación contra la marca registrada anterior, podrá ser necesario suspender el procedimiento de oposición en espera del resultado de dicha acción.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior en su conjunto puede ser uno de los siguientes:

- La marca anterior tiene un **grado inferior al normal de carácter distintivo** porque, en su conjunto, el signo es evocador (de un modo que afecta sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil a otro respecto). Como se indica anteriormente, la Oficina no podrá concluir que una marca anterior, en su conjunto, es descriptiva o no distintiva.
- La marca anterior tiene un **grado normal de carácter distintivo** porque, en su conjunto, el signo no es descriptivo, ni evocador (de un modo que afecte sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio (ni débil de otro modo) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

La práctica de la Oficina es considerar, cuando una marca anterior no sea descriptiva (ni carente de carácter distintivo a otro respecto), que tiene un grado de carácter distintivo intrínseco no superior al normal. En principio, cuando una marca denominativa anterior no tiene un significado particular en relación con los productos o servicios pertinentes, tiene un grado normal de carácter distintivo intrínseco (23/02/2022, [T-198/21](#), Code-x / Cody's (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56; 30/06/2021, [T-501/20](#), Pantaloni / Pantaloni, EU:T:2021:402, § 59). A este respecto, la ausencia de un vínculo conceptual entre la marca y los productos o servicios pertinentes no confiere automáticamente a dicha marca un elevado grado de carácter distintivo intrínseco capaz de proporcionarle una protección más amplia (como se indica expresamente en 16/05/2013, [C-379/12 P](#), H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 y, recientemente, en la misma línea, en 19/06/2019, [T-28/18](#), AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Sin embargo, como se ha indicado

anteriormente, el grado de carácter distintivo puede mejorarse si se presentan pruebas adecuadas que demuestren que la marca anterior ha adquirido un mayor grado de carácter distintivo mediante el uso.

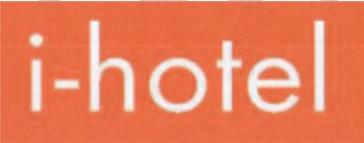
2.2.2 Efecto del escaso carácter distintivo de la marca anterior

Como se ha explicado anteriormente en el [punto 2.1.1](#), la Oficina, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, atribuye a la marca anterior, al menos, un grado mínimo de carácter distintivo.

La conclusión de que una marca tiene un grado escaso o incluso muy escaso (mínimo) de carácter distintivo puede tener un efecto diferente en el riesgo de confusión. En general, tal conclusión constituye un argumento en contra del riesgo de confusión. Debe, no obstante, equilibrarse con los demás factores, como el grado de similitud de los signos y de los productos y servicios, y con el grado de atención y complejidad del público destinatario.

El Tribunal ha hecho hincapié, en diversas ocasiones, en que la constatación de un escaso carácter distintivo de la marca anterior no impide que se determine la existencia de riesgo de confusión. Aunque el carácter distintivo de la marca anterior debe tomarse en consideración al apreciar el riesgo de confusión, se trata únicamente de uno de los diversos factores que interviene en dicha apreciación. Así pues, incluso en un caso que comprenda una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede darse un riesgo de confusión habida cuenta, en concreto, de un elevado grado de similitud entre los signos y entre los productos o servicios de que se trate (13/12/2007, [T-134/06](#), Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Se ha afirmado la existencia de riesgo de confusión para productos similares e idénticos cuando las marcas diferían únicamente en su estilización o en la existencia de elementos figurativos no distintivos y presentaban, pues, un elevado grado de similitud:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
	iHotel	13/06/2012, T-277/11 , EU:T:2012:295
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 43 y otros servicios relacionados con los viajes y la hostelería</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas son muy similares desde el punto de vista visual; existe identidad fonética y conceptual.</p>		

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
SHE		15/10/2015, T-642/13 , EU:T:2015:781
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas son visual y conceptualmente similares. Existe identidad fonética.</p> <p>No cabe poner en tela de juicio la conclusión referida al riesgo de confusión argumentando que la marca denominativa anterior es puramente descriptiva y posee, pues, un escaso carácter distintivo.</p> <p>El hecho de que la marca en cuestión se componga del mismo signo verbal que la marca denominativa anterior y se distinga de ella únicamente por un elemento figurativo sin un significado concreto podría, percibirse como una configuración particular de la marca denominativa anterior (apartados 73 y 77).</p>		

Por otra parte, **se ha descartado el riesgo de confusión** incluso en relación con productos idénticos, en casos en los que el grado de similitud entre las marcas era escaso debido a diferencias derivadas de un elemento adicional plenamente distintivo:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14 , EU:T:2015:279
<p>Productos y servicios de la clase 39 y otros relacionados con los servicios postales</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania, UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior posee un carácter distintivo limitado. Las diferencias entre las marcas debidas a la adición del elemento distintivo «TPG» se percibirán tanto de forma visual, como fonética y conceptual (apartados 61 y 68).</p>		

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
F1	F1H2O	21/05/2005, T-55/13 , EU:T:2015:309

Productos y servicios: Clases 9, 25, 38, 41

Territorio: IT, RU y otros

Apreciación: La similitud visual y fonética es escasa, los signos son conceptualmente distintos. Es probable, en efecto, que el elemento «F1» genere un vínculo en la mente del público destinatario entre tales productos y servicios y las carreras automovilísticas. El carácter distintivo de las marcas verbales anteriores no contribuye a conferir a estas, o al elemento de la marca solicitada compuesta por la combinación alfanumérica «F1», un carácter dominante o un carácter distintivo independiente, en la medida en que la marca solicitada no será dividida en sus componentes por el público destinatario, sino que será percibida por dicho público en su totalidad (apartados 45 y 50).

2.2.3 Temas específicos

2.2.3.1 Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos

El Tribunal, en su resolución de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una sola letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos y servicios de que se trate y siguiendo los **mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas** (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) es de aplicación también en casos *inter partes*, cuando se trate de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra.

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

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

El Tribunal General ha declarado desde entonces, en varios asuntos, que una marca constituida por una **sola letra** o número puede tener carácter distintivo intrínseco (08/05/2012, [T-101/11](#), G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, [T-176/10](#), Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, [T-378/12](#), X, EU:T:2013:574, § 37-51).

En su sentencia de 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante de que las letras únicas están, generalmente,

desprovistas de carácter distintivo per se y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38 y 49).

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

De presentarse la correspondiente alegación, deberán tenerse en cuenta las pruebas presentadas por la parte oponente que demuestren que la marca anterior, consistente en una sola letra, hubiere adquirido un **carácter distintivo elevado**. Esta circunstancia podría dotar a la marca anterior de un mayor ámbito de protección.

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas consistentes en una única letra o un único número en caracteres estándar (es decir, denominativas) como a las marcas que consistan en una única letra o un único número estilizado.

Cuando el oponente demuestre con éxito que su marca consistente en una sola letra ha adquirido un grado elevado de carácter distintivo como resultado de un uso intensivo, deberá valorarse cuidadosamente la repercusión del mismo en el resultado final. En primer lugar, el carácter distintivo elevado respecto de la marca consistente en una sola letra anterior no puede justificar una declaración de riesgo de confusión, si la impresión visual global de los signos es lo suficientemente distinta como para distinguir los signos con seguridad. En segundo lugar, si las pruebas demuestran el uso de una marca consistente en una sola letra estilizada o que viene acompañada por elementos figurativos adicionales, el beneficio del ámbito de protección más amplio se acumula a la forma en la cual hubiera sido utilizada, y no a la letra sola como tal, o a cualquier otra variación estilizada de la misma.

Por otra parte, de conformidad con la sentencia «α» relativa a **los signos cortos** —y salvo que la combinación de letras por sí sea, intrínsecamente, carente de carácter distintivo para los productos y servicios (por ejemplo, «S» o «XL» para los productos de la clase 25)— estos signos no son necesariamente distintivos tan solo en grado bajo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

2.2.3.2 Marcas colectivas

Cuando la marca en que se base la oposición sea una marca colectiva, su carácter distintivo intrínseco se evaluará de la forma habitual. La marca puede tener un carácter distintivo bajo o muy bajo en lo respecta a la naturaleza o a otras características de los productos en cuestión. El hecho de que la marca sea colectiva no implica que su ámbito de protección sea más amplio (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, [T-143/11](#), F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Incluso cuando la marca anterior sea una marca colectiva que contenga un elemento descriptivo de la procedencia geográfica y esté registrada con arreglo al [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#), su carácter descriptivo se evaluará de la forma habitual. Se considerará que los elementos descriptivos de la procedencia geográfica en tales marcas colectivas carecen de carácter distintivo. Ello se debe a que el carácter

distintivo de tales marcas resultará de la incorporación de otros elementos que permiten al consumidor distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de los de otras empresas (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73). Si la marca anterior consiste únicamente en un elemento descriptivo de la procedencia geográfica, se considerará que su carácter distintivo es bajo (24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

2.3 Examen del carácter distintivo elevado

Tras examinar con carácter obligatorio **el carácter distintivo intrínseco**, el segundo paso consiste en comprobar, siempre que la parte oponente haya realizado la correspondiente alegación⁽⁶⁵⁾, si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo elevado en el momento de la presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada como consecuencia del uso que la parte oponente hubiera hecho de la misma.

Siempre se ha de tener en consideración el carácter distintivo de la marca anterior al decidir sobre el riesgo de confusión. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Por tanto, las marcas que tienen un carácter distintivo elevado disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18).

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

Un grado elevado de carácter distintivo de una marca individual implica que el público destinatario reconoce que la marca tiene la capacidad elevada o una gran capacidad para identificar los productos o servicios para los que está registrada como procedentes de una determinada empresa. No basta el simple conocimiento o el reconocimiento de la marca por parte del público destinatario como, por ejemplo, una marca de certificación. El reconocimiento elevado de una marca debe guardar relación con su función esencial, la cual, en el caso de las marcas individuales, es la de indicar el origen comercial. El carácter distintivo elevado de una marca es el resultado de su uso según su función esencial (07/06/2018, [T-807/16](#), N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).

El uso conforme a la función esencial de la marca puede conferir un carácter distintivo elevado a marcas con poco o ningún carácter distintivo intrínseco o a aquellas que son intrínsecamente distintivas.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
----------------	-----------------	--------

⁶⁵ Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales](#).

CRISTAL		17/11/2003, R 0037/2000-2
<p>Productos y servicios: clase 33.</p> <p>Territorio: Francia.</p> <p>Apreciación de la marca anterior «CRISTAL»: «En cuanto a la consideración de que «Cristal» es una indicación descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarla. Por otro lado, se trata de una indicación evocativa que sugiere el carácter cristalino de los vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que ha quedado probado el elevado carácter distintivo de la marca CRISTAL en el mercado francés» (apartado 31).</p>		

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

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

(22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

La prueba del carácter distintivo elevado adquirido a través del uso debe hacer referencia tanto a (i) la zona geográfica pertinente como a (ii) los productos y servicios pertinentes. La parte oponente puede reivindicar el carácter distintivo elevado de la marca anterior solo respecto a una parte de los productos y servicios registrados. De conformidad con la prueba presentada, la Oficina deberá establecer, con precisión, para qué productos y servicios ha sido adquirido el carácter distintivo. La naturaleza, factores, prueba y la apreciación del carácter distintivo elevado son los mismos que para el renombre. Para más información sobre las pruebas que son necesarias y su apreciación, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

No obstante, una declaración de renombre exige que se alcance un determinado umbral de reconocimiento mientras que, como se ha indicado anteriormente, el umbral para una declaración de carácter distintivo elevado puede ser inferior.

El carácter distintivo elevado corresponde a cualquier nivel por encima del carácter distintivo intrínseco.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO	<p style="text-align: center;">Coto D'Arcis</p> 	<p>12/03/2008, T-332/04, EU:T:2008:69</p>
<p>Productos y servicios: clases 33, 35 y 39. Territorio: UE. Apreciación del grado elevado de carácter distintivo de la marca «EL COTO»: «La Sala de Recurso tuvo en cuenta el conocimiento en el mercado de la marca anterior “EL COTO” e hizo una aplicación correcta de la jurisprudencia [...] al dejar constancia del elevado carácter distintivo de la marca anterior “EL COTO” debido a su conocimiento en el mercado español, habida cuenta de los siguientes elementos: el certificado expedido por el Secretario General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, que certifica que la interviniente comercializa sus vinos, entre otras, bajo las marcas “EL COTO” y “COTO DE IMAZ” desde 1977 y que las marcas mencionadas “gozan de una significativa notoriedad” en España; diversas resoluciones de la OEPM en las que se reconoce que la marca “EL COTO” de la interviniente goza de notoriedad en España; el documento relativo a la evolución de las ventas de la interviniente, que indica que se habían vendido con la marca “EL COTO” 339.852, 379.847, 435.857 y 464.080 cajas de doce botellas de vino en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente» (apartado 50).</p>		

Es importante señalar que la adquisición del carácter distintivo elevado de una marca puede ser asimismo resultado del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de esta (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; 07/09/2006, [T-168/04](#), Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

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

- Cuando no haya pruebas del carácter distintivo elevado con respecto a los productos y servicios pertinentes o al territorio, o la prueba sea insuficiente, el grado de carácter distintivo de la marca anterior será su carácter distintivo intrínseco (inferior al normal o normal).
- Cuando haya pruebas del carácter distintivo elevado con respecto a todos o algunos de los productos y servicios pertinentes y al territorio, y la prueba sea suficiente:
 - si la marca anterior tiene un carácter distintivo inferior al carácter distintivo intrínseco normal, la marca o el elemento podrá haber adquirido un carácter distintivo normal o incluso elevado, en función de la prueba presentada ⁶⁶; o

⁶⁶ Para más información sobre las pruebas que son necesarias y su apreciación, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

- si la marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal, podrá haber adquirido un carácter distintivo elevado.

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

Obsoleto

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

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

Parte C

Oposición

**Sección 2 Doble identidad y
riesgo de confusión**

Capítulo 6

Otros factores

Índice

1	Introducción.....	1195
2	Familia/serie de marcas.....	1195
3	Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio.....	1199
3.1	Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición.....	1200
4	Supuestos de confusión real.....	1202
5	Resoluciones anteriores dictadas por autoridades de la Unión Europea o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares).....	1203
5.1	Resoluciones anteriores de la Oficina.....	1203
5.2	Resoluciones y sentencias nacionales anteriores.....	1204
6	Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión.....	1205
6.1	Estrategias de <i>marketing</i> específicas.....	1205
6.2	Renombre de la marca de la Unión Europea solicitada.....	1206

1 Introducción

La Oficina examina normalmente los factores más destacados y que suelen ser relevantes en relación con el riesgo de confusión bajo epígrafes distintos, antes del capítulo sobre la apreciación global. Estos factores se abordan en los capítulos anteriores de estas Directrices.

Sin embargo, la apreciación global también tiene en cuenta **otros factores, basados en alegaciones y pruebas presentadas por las partes**, que son relevantes para la decisión sobre el riesgo de confusión. Este capítulo se ocupa de los argumentos o alegaciones frecuentes de las partes.

2 Familia/serie de marcas

Cuando una oposición a una solicitud de marca de la Unión Europea se basa en varias marcas anteriores y dichas marcas poseen características que permitan considerarlas parte de una misma «serie» o «familia» de marcas, la posibilidad de asociar la marca impugnada con las marcas anteriores que forman parte de la serie puede dar lugar a un riesgo de confusión. Los tribunales han indicado claramente las dos condiciones acumulativas que deben cumplirse (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmada mediante 13/09/2007, [C-234/06 P](#), Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- En primer lugar, el titular de una serie de marcas anteriores debe presentar la **prueba de uso** de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo menos, de varias marcas que puedan constituir una «serie» (es decir, al menos tres).
- En segundo lugar, la marca solicitada **no solo debe ser similar** a las marcas pertenecientes a la serie, sino también debe poseer características que permitan **asociarla** a esta. Esta asociación debe inducir al público a creer que la marca impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y servicios podrían proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas entre sí. Esto podría no ser el caso, por ejemplo, cuando el elemento común de la serie de marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posición diferente de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la serie, bien con un contenido semántico diferente.

El argumento según el cual existe una «familia de marcas» deberá reivindicarse antes de que expire **el plazo fijado para motivar la oposición**. La parte oponente debe aportar la prueba en el mismo plazo en que ha utilizado las marcas que forman la presunta familia en el mercado, hasta el punto de que el público destinatario se ha familiarizado con esta serie de marcas que designan los productos o servicios de una empresa particular.

Para afirmar que la parte oponente posee una familia de marcas es necesario **el uso de al menos tres marcas**, el umbral mínimo para que tal argumento sea tomado

debidamente en consideración. La prueba de uso de únicamente dos marcas no puede justificar la existencia de una serie de marcas.

Normalmente, las marcas que constituyen una «familia» y se utilizan en este sentido son todas marcas registradas. No obstante, no debe excluirse que la doctrina relativa a la «familia de marcas» incluya igualmente las **marcas no registradas**.

Si la parte oponente ha demostrado la existencia de una familia de marcas, no sería correcto comparar individualmente la marca solicitada impugnada con cada una de las marcas anteriores que forman la familia. La evaluación de la similitud deberá efectuarse, más bien, **comparando la marca impugnada con la familia en su conjunto**, a fin de determinar si el signo impugnado presenta las características que pueden provocar en la mente de los consumidores una asociación con la familia de marcas de la parte oponente. De hecho, una comparación individual entre los signos en conflicto podría incluso determinar que los signos no son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión, mientras que la asociación del signo impugnado con la familia de marcas anteriores podría ser el factor decisivo que incline la balanza a favor de la existencia de un riesgo de confusión.

Para que el público pueda suponer la existencia de una familia de marcas es necesario que **el denominador común de la solicitud impugnada y la familia de marcas anteriores tenga carácter distintivo**, o bien *per se*, o bien adquirido a través del uso para permitir una asociación directa entre todos estos signos. De forma similar, no cabe suponer la existencia de una familia de marcas cuando los demás componentes de los signos anteriores tengan un mayor impacto sobre la impresión global de tales signos.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, R 838/2001-1

<p>Productos y servicios: Clase 5</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que las diferencias entre los signos excluían la posibilidad de que la marca impugnada se considerara parte de la familia de marcas de la parte oponente (suponiendo que se hubiera determinado su existencia). En particular, la Sala consideró que, mientras la presunta «serie» dependía de la presencia en todos los casos del sufijo «-ophtal» (y no «oftal») precedido de un guion, el signo impugnado no incluía exactamente el mismo sufijo ni reflejaba exactamente los mismos principios de construcción. Cuando se combina «ophtal» con «Pan-», «Crom-» y «Visc-», estos prefijos parcialmente inconexos adquieren un mayor valor distintivo que determina de forma muy significativa la impresión global de cada una de las marcas en su conjunto, y que en cada caso presentan elementos iniciales claramente diferenciados de la primera parte - «Alerg» - de la marca solicitada. Al ver la marca «Alergoftal», el consumidor alemán no pensaría en dividirla en dos elementos, por oposición a cuando se le invita a hacerlo ante marcas formadas por dos elementos separados por un guion (apartados 14, 18).</p>		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	14/07/2011, T-160/09
<p>Productos y servicios: Clase 5</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: El elemento «Ophtal», que indica preparaciones oftalmológicas, es un elemento débil en la familia de marcas. Los elementos «TIM», «SIC» y «LAC» son los elementos distintivos (apartados 92-93).</p>		

La conclusión de que una marca determinada forma parte de una familia de marcas debe basarse en que el **componente común de los signos es idéntico o muy similar**. Los signos deben incluir el mismo elemento distintivo y este elemento debe desempeñar un papel independiente en el signo en su conjunto. Las diferencias gráficas de menor importancia en el componente común no pueden excluir la posibilidad de que exista una serie de marcas, cuando el público pueda interpretar que estas diferencias son una presentación moderna de la misma línea de productos. En cambio, las letras que son diferentes de las del componente común o añadidas a este no permiten por lo general suponer que existe una familia de marcas.

Normalmente, **el elemento común característico de la familia aparece en el mismo lugar dentro de las marcas**. Por consiguiente, la presencia del mismo elemento (o de uno muy similar) en el mismo lugar en el signo impugnado será un firme indicio de que la marca posterior puede asociarse a la familia de marcas de la parte oponente. No obstante, el hecho de que el elemento común aparezca en un lugar distinto en el signo impugnado se opone firmemente a que en la mente de los consumidores se produzca dicha asociación. Por ejemplo, es poco probable que se asocie el signo impugnado

ISENBECK con la familia de marcas BECK en la que el elemento BECK se encuentra al principio de los signos que constituyen esta familia.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIZINS, UNIFONDS y UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, C-317/10 P
<p>Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: En virtud de esta sentencia, el Tribunal anuló una resolución del TG, dado que no se había evaluado adecuadamente la estructura de las marcas objeto de comparación, ni la influencia de la posición de su elemento común sobre la percepción del público destinatario (apartado 57).</p>		

A continuación, se presentan algunos ejemplos en los que las Salas han considerado que se demuestra la existencia de una familia de marcas:

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UniSECTOR 	uni-gateway	05/03/2009, R 31/2007-1
<p>Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que la parte oponente había facilitado pruebas suficientes, al presentar, en particular, referencias procedentes de la prensa especializada correspondiente, como FINANZtest, y al mencionar su considerable cuota de mercado, del 17,6 %, en los fondos de inversión «Uni» entre las sociedades alemanas gestoras de fondos, para demostrar que utiliza el prefijo «UNI» para varios fondos de inversión bien conocidos. Existe riesgo de confusión desde el punto de vista de la familia de marcas, ya que el sector económico interesado incluiría la marca solicitada en la serie de marcas, pues esta última está diseñada de acuerdo con un principio similar (apartados 43-44).</p>		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	11/09/2008, R 1514/2007-1

<p>Productos y servicios: Clases 1, 17 y 19 (<i>pegamentos</i>)</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: La Sala consideró que la parte oponente había demostrado la existencia de una familia de marcas. En primer lugar, la Sala desestimó el hecho de que el elemento común «FIX» no fuera distintivo, dado que no es una palabra española y que hasta su mismo significado en español «fijar» no evoca espontáneamente en la mente del consumidor medio español un vínculo con el contexto de las colas y adhesivos, ya que verbos como «pegar», «encolar» o «adherir» son los que se utilizan más asiduamente en este contexto. En segundo lugar, la parte oponente demostró el uso de todas las marcas que constituyen la familia. Una serie de facturas y textos promocionales demuestran debidamente que los productos que llevan estas marcas están a disposición de los consumidores en el mercado. Por consiguiente, los consumidores saben que existe una familia de marcas. En tercer lugar, ZENTRIFIX presenta características que reproducen las de las marcas de la familia. El elemento «FIX» se encuentra al final; el elemento que lo precede hace alusión a algo que tiene cierta relevancia para los pegamentos; los dos elementos se yuxtaponen sin signos de puntuación, guiones o separación física; el tipo de letra utilizado para ambos elementos es el mismo (apartados 43-44).</p>		
<p>Signos anteriores</p>	<p>Signo impugnado</p>	<p>Asunto</p>
<p>CITIBANK, CITICORP, CITICARD, CITIEQUITY, etc.</p>	<p>CITIGOLD, CITIBOND, CITIGATE</p>	<p>30/04/2009, R 821/2005-1 (confirmado mediante T-301/09, 26/09/2012, EU:T:2012:473)</p>
<p>Productos y servicios: Clases 9, 16 (productos que pueden estar relacionados con las finanzas)</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que las pruebas —que consistían en particular en extractos de los sitios web, memorias anuales, anuncios de prensa, etc., de la parte oponente— están llenas de referencias a sus marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Las pruebas demuestran que CITIBANK tiene el carácter de «marca de la casa» o marca básica, y que las partes oponentes han desarrollado toda una serie de sub-marcas basadas en el concepto CITI. La marca impugnada CITIGATE es el tipo de marca que las partes oponentes podrían añadir a su cartera de marcas CITI, en particular si desearan ofrecer un nuevo servicio a los clientes y hacer hincapié en la idea de acceso (apartados 23-24).</p>		

3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio

El solicitante de la marca de la Unión Europea puede alegar que las marcas en conflicto coexisten en el territorio correspondiente. Por lo general, la alegación de coexistencia se presenta cuando el solicitante es titular de una marca nacional que

corresponde a la marca de la Unión Europea solicitada en el territorio en el que la marca oponente se encuentra protegida. El solicitante también puede alegar la coexistencia con una marca de la que es titular un tercero.

Por consiguiente, cabe distinguir entre dos situaciones distintas, ambas calificadas de «coexistencia» por las partes:

- la coexistencia entre las dos marcas objeto del procedimiento de oposición puede demostrar la inexistencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario (véase *infra*);
- cuando los competidores utilizan muchas marcas similares (distintas de las dos marcas objeto del procedimiento de oposición), la coexistencia puede influir en el ámbito de protección del derecho anterior. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#).

3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición

En los procedimientos de oposición, el solicitante de la marca de la Unión Europea alega a menudo que las marcas en conflicto coexisten en un ámbito nacional y que la parte oponente tolera dicha coexistencia. En ocasiones se alega que las partes aceptan la coexistencia en el marco de un acuerdo de coexistencia.

No cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82). En algunos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado podría reducir el riesgo de confusión que la Oficina observa entre dos marcas en conflicto (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sin embargo, el valor indicativo de la coexistencia debe tratarse con **cautela**. Podrían existir diferentes motivos para que los dos signos coexistan en un ámbito nacional, como por ejemplo una situación de hecho o de derecho diferente en el pasado o acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes implicadas.

Por ello, aunque el efecto de la coexistencia para declarar la existencia de riesgo de confusión se acepta en teoría, las condiciones para que esta coexistencia demuestre la inexistencia de un riesgo de confusión resultan muy difíciles de determinar en la práctica y pocas veces se imponen.

Para que el solicitante de la marca de la Unión Europea demuestre que la coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público destinatario deben cumplirse determinadas condiciones:

- **Situación similar.** Las marcas anteriores («coexistentes») y las marcas en conflicto son **idénticas** a las marcas objeto del procedimiento de oposición ante la Oficina (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, [T-460/11](#),

Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) y abarcan los mismos productos y servicios que las marcas en conflicto (30/03/2010, [R 1021/2009-1](#), ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14).

- La coexistencia se refiere a los **países** relevantes (por ejemplo, la coexistencia en Dinamarca es irrelevante si la oposición se basa en una marca española; 13/07/2005, [T-40/03](#), Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Si la marca anterior es una marca de la Unión Europea, el solicitante de esta debe demostrar la coexistencia en toda la UE.
- Únicamente se puede tener en cuenta la coexistencia en el **mercado**. El simple hecho de que ambas marcas existan en el registro nacional (coexistencia formal) no es suficiente. El solicitante de la marca de la Unión Europea tiene que demostrar que las marcas se **utilizaron realmente** (13/04/2010, [R 1094/2009-2](#), BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). La coexistencia debe interpretarse como el «uso conjunto» de marcas concurrentes y supuestamente en conflicto (08/01/2002, [R 360/2000-4](#), NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, [R 1/2002-3](#), CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- Debe tenerse en cuenta el **período de coexistencia**: en la sentencia de 01/03/2005, [T-185/03](#), Enzo Fusco, la presunta coexistencia de tan solo cuatro meses se consideró, obviamente, demasiado corta. Asimismo, la coexistencia de las marcas tiene que hacer referencia a un período próximo a la fecha de depósito de la solicitud de marca de la Unión Europea (12/05/2010, [R 607/2009-1](#), ELSA ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).
- La ausencia de riesgo de confusión solo puede inferirse del carácter «**pacífico**» de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de que se trate (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Este carácter no existe cuando el conflicto se ha presentado ante los tribunales u órganos administrativos nacionales (casos de vulneración, oposiciones o solicitudes de declaración de nulidad de una marca).
- Además, la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado nacional de que se trate no impide la existencia de riesgo de confusión si se basa en acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes, incluidos los acuerdos para resolver litigios incoados ante tribunales nacionales, ya que estos acuerdos pueden tener razones exclusivamente económicas o estratégicas, incluso si se basan en la evaluación de la situación legal por las partes.

No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales. En su resolución prejudicial de 22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, el Tribunal de Justicia dictaminó que dos marcas idénticas que designan productos idénticos pueden coexistir en el mercado en la medida en que haya existido un largo período de **uso simultáneo y de buena fe** de dichas marcas, y que ese uso no haya tenido ni pueda tener efectos negativos en la función esencial de la marca, que consiste en garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios.

Por lo que se refiere a los **acuerdos de coexistencia** entre las partes, la política de la Oficina al examinar el riesgo de confusión es que estos acuerdos pueden tenerse en cuenta como cualquier otro factor relevante, pero **no son vinculantes**

en absoluto para la Oficina. Esto es especialmente cierto cuando la aplicación de las disposiciones pertinentes del RMUE y la jurisprudencia establecida llevan a una conclusión que no está en consonancia con el contenido del acuerdo.

Si un acuerdo es objeto de litigio ante instancias nacionales o de un procedimiento judicial, y la Oficina estima que el resultado podría ser relevante para el caso, puede decidir la suspensión del procedimiento.

Además, por regla general, nada impide que la parte oponente presente una oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea, independientemente de que se haya opuesto o no anteriormente a otras marcas (nacionales) del solicitante. Este no puede considerarse un «comportamiento contradictorio» e interpretarse en contra de la parte oponente, sobre todo porque en el procedimiento de oposición, a diferencia de los procedimientos de nulidad, no existe la defensa basada en la «tolerancia» (las normas del procedimiento de oposición no recogen un equivalente del [artículo 61 del RMUE](#), con arreglo al cual el titular de una marca de la Unión Europea puede invocar en su defensa el hecho de que el solicitante de la nulidad haya tolerado el uso de la marca de la Unión Europea durante más de cinco años).

4 Supuestos de confusión real

El riesgo de confusión implica una **probabilidad** de confusión por parte de los consumidores pertinentes y no requiere una confusión **real**. Como ha ratificado expresamente el Tribunal: «...no es necesario constatar la existencia de una efectiva confusión, sino que es suficiente que exista riesgo de confusión» (24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

En la apreciación global del riesgo de confusión deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes. La prueba de confusión real es un factor que puede pesar a favor del riesgo de confusión; sin embargo, su valor indicativo no debe sobrestimarse por las siguientes razones:

- En la vida cotidiana real siempre hay algunas personas que confunden y malinterpretan todo y otras que son sumamente observadoras y conocen perfectamente todas las marcas. Por lo tanto, no tiene ningún valor legal destacar la existencia de estas personas, ya que conduciría a resultados subjetivos.
- La apreciación es normativa en la medida en que se refiere a la percepción de los consumidores pertinentes. Se supone que el consumidor medio está «normalmente bien informado y es razonablemente atento y perspicaz», a pesar de que en realidad algunos consumidores son sumamente observadores y están muy bien informados, mientras que otros son descuidados y crédulos (10/07/2007, [R 40/2006-4](#), SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Por ello, los supuestos de confusión real solo pueden influir en la declaración de riesgo de confusión si se demuestra que esos supuestos, generalmente, van acompañados de la existencia de marcas en conflicto en el mercado en la situación típica del comercio de los productos o servicios de que se trate.

Para ponderar correctamente las pruebas relativas al número de ocasiones en que ha surgido una confusión real, la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta el número de oportunidades de confusión. Si las transacciones comerciales son voluminosas pero los casos de confusión son escasos, estas pruebas tendrán muy poco peso a la hora de apreciar el riesgo de confusión.

La falta de confusión real ya se ha abordado en el contexto de la coexistencia en el [punto 3](#) supra.

5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades de la Unión Europea o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares)

5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina

En lo que se refiere a las resoluciones anteriores de la Oficina en conflictos entre marcas idénticas o similares, el Tribunal General dictaminó que:

«... según reiterada jurisprudencia [...] la legalidad de las resoluciones [de la Oficina] se aprecia únicamente a la luz [del RMUE] y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina.»

(30/06/2004, [T-281/02](#), Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Por consiguiente, **las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes** para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus aspectos particulares.

A pesar de que las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta** a la hora de resolver el caso de que se trate. Este aspecto se reitera en la sentencia del 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

«[...]La Oficina está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión, como los principios de igualdad de trato y de buena administración.

Habida cuenta de estos dos [...] principios, la Oficina debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca de la UE, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido [...].

Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y buena administración deben ser conciliarse con el respeto de la legalidad.»

En principio, el valor indicativo de las resoluciones anteriores se limitará a los asuntos que presenten un parecido suficiente con el asunto de que se trate. Sin embargo, con arreglo al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), en los procedimientos de oposición, a la hora de examinar el asunto, la Oficina debe limitarse a los hechos, pruebas y

alegaciones presentadas por las partes. Por ello, incluso en los asuntos basados en hechos análogos y problemas jurídicos similares, el resultado puede variar debido a las diferencias en las alegaciones y pruebas presentadas por las partes.

5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores

Las resoluciones de los tribunales y Oficinas nacionales en los asuntos relativos a conflictos entre marcas idénticas o similares en un ámbito nacional **no tienen efectos vinculantes** para la Oficina. Según la jurisprudencia, el régimen de la marca de la UE es un sistema autónomo que tiene su propio conjunto de objetivos y normas peculiares, y se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la UE solo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente (13/09/2010, [T-292/08](#), Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, [T-13/05](#), Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Por tanto, las resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea no son vinculantes para la Oficina (24/03/2010, [T-363/08](#), Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

No obstante, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta**, en particular cuando la resolución ha sido dictada en el Estado miembro pertinente para el procedimiento. Los tribunales nacionales tienen un amplio conocimiento de las características específicas de su Estado miembro, en particular en lo que se refiere a la realidad del mercado en que se comercializan los productos y servicios, y a la percepción de los signos que tienen los consumidores. En algunos casos, dichos conocimientos pueden ser relevantes para la apreciación de la Oficina.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MURUA		T-40/03
<p>Productos y servicios: Clase 33</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal tomó en consideración el razonamiento de una sentencia de los tribunales nacionales en la medida en que explicaba la percepción de los apellidos por parte del público español: por lo que atañe a la cuestión de si en España el público destinatario prestará en general más atención al apellido «Murúa» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal considera que la jurisprudencia de dicho país, aunque no sea vinculante para las autoridades de la Unión Europea, puede proporcionar indicaciones útiles (apartado 69).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	OFTEN	T-292/08
<p>Productos y servicios: Clase 14</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal no consideró relevante para la apreciación del asunto la jurisprudencia española que reconoce en el público español medio un cierto conocimiento del inglés:</p> <p>En el presente caso, la demandante no invoca ningún elemento fáctico o jurídico, basado en dicha jurisprudencia nacional, que pueda ser de utilidad para la resolución del litigio... La mera afirmación de que el consumidor español conoce ciertas palabras inglesas, en concreto «master», «easy» y «food», aun suponiendo que se deduzca de la jurisprudencia nacional de que se trata, no permite sacar la misma conclusión en lo que atañe a la palabra «often» (apartado 85).</p>		

Aunque en principio es admisible tener en cuenta las resoluciones de las autoridades y tribunales nacionales, dichas resoluciones deben examinarse **minuciosa y diligentemente** (15/07/2011, [T-108/08](#), Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Por lo general, para interpretar dicha resolución será necesario presentar información suficiente, en particular sobre los hechos en que se basa la resolución. Por ello, su valor indicativo se limitará a los contados casos en que todos los antecedentes de hecho y de derecho del asunto se hayan presentado en el procedimiento de oposición, sean concluyentes e inequívocos, y no los impugnen las partes.

Las directrices arriba referidas se aplican sin perjuicio de los efectos de las sentencias de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en materia de demandas de reconversión por caducidad o por declaración de nulidad de marcas de la Unión Europea.

6 Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión

6.1 Estrategias de *marketing* específicas

El examen del riesgo de confusión que realiza la Oficina es un examen prospectivo. A diferencia de lo que sucede en los casos de vulneración de la marca, en los que los tribunales examinan las circunstancias concretas en las que los hechos y el carácter específico de la marca resultan cruciales, las deliberaciones de la Oficina acerca del riesgo de confusión se realizan de una forma más abstracta.

Por ello, las estrategias de *marketing* específicas no son relevantes. La Oficina debe tomar como referencia comparativa las circunstancias habituales en que se

comercializan los productos incluidos en las marcas, es decir, aquellas circunstancias que cabe esperar para la categoría de productos incluidos en las marcas. Las circunstancias particulares en las que se comercializan los productos incluidos en las marcas no inciden, en principio, en la apreciación del riesgo de confusión porque pueden variar en el tiempo en función de los deseos de los titulares de las marcas (15/03/2007, [C-171/06 P](#), Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, [C-354/11 P](#), G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, [T-276/09](#), Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Por ejemplo, el hecho de que una parte ofrezca sus bienes de consumo diario (vinos) a la venta a un precio superior al de sus competidores es un factor de marketing exclusivamente subjetivo que, como tal, resulta irrelevante para determinar el riesgo de confusión (14/11/2007, [T-101/06](#), Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Renombre de la marca de la Unión Europea solicitada

En ocasiones, los solicitantes alegan que no habrá riesgo de confusión con la marca anterior debido a que la marca de la Unión Europea solicitada tiene renombre. Esta alegación no puede prosperar debido a que el derecho a registrar una marca de la Unión Europea comienza en el momento en el que se presenta la solicitud de marca y no antes, y es a partir de esa fecha que debe examinarse la marca de la Unión Europea respecto al procedimiento de oposición. Por consiguiente, al examinar si la marca de la Unión Europea cumple o no alguno de los motivos de denegación relativos, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la solicitud son irrelevantes, ya que los derechos de la parte oponente preceden a los del solicitante de la marca de la Unión Europea al ser anteriores a la solicitud.

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

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

Parte C

Oposición

Sección 2 Doble identidad y

riesgo de confusión

Capítulo 7

Apreciación global

Índice

1 Introducción.....	1209
2 Principio de interdependencia.....	1209
3 Imagen imperfecta.....	1211
4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios.....	1211
4.1 Similitud visual.....	1212
4.2 Similitud fonética.....	1214
4.3 Conclusión.....	1215
5 Impacto de la comparación conceptual en el riesgo de confusión.....	1215
6 Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil sobre el riesgo de confusión.....	1217
6.1 Componentes comunes con un carácter distintivo débil.....	1218
6.2 Componentes comunes carentes de carácter distintivo.....	1222
6.3 El carácter distintivo de la marca anterior frente al carácter distintivo del componente común.....	1223
7 Casos particulares.....	1225
7.1 Signos cortos.....	1225
7.2 Nombres.....	1226
7.2.1 Nombres de personas.....	1226
7.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos.....	1232
7.3 Marcas de color <i>per se</i>	1234
7.4 Marcas colectivas y de certificación anteriores.....	1234

1 Introducción

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

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión deberá apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Oficina suele examinar los factores más destacados y habitualmente pertinentes en relación con el riesgo de confusión y establece sus grados:

1. similitud de productos y servicios;
2. el público destinatario y su grado de atención y sofisticación;
3. similitud de los signos teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes;
4. el carácter distintivo de la marca anterior.

En la última sección de una decisión que contiene la apreciación global, estos factores se sopesan. No obstante, la apreciación global podrá sopesar muchos otros factores que son pertinentes para decidir sobre el riesgo de confusión (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Otros factores](#)).

2 Principio de interdependencia

El Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusión implica cierta **interdependencia entre los factores tomados en consideración**, y, en particular, entre las conclusiones establecidas previamente respecto al grado de similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados podrá ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 17). Este principio de interdependencia será esencial para el análisis del riesgo de confusión.

La interdependencia de esos factores se menciona expresamente en el considerando 11 del preámbulo del RMUE, conforme al cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende

de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (10/09/2008, [T-325/06](#), Capiro, EU:T:2008:338, § 72 y la jurisprudencia citada).

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

En la práctica esto significa que **la Oficina sopesará**, entre otras cuestiones, la similitud entre los productos o servicios y el grado de atención que el público destinatario presta a tales productos o servicios, la similitud entre los signos y si la impresión que produce en cualesquiera de los aspectos de la comparación (visual, fonético y conceptual) es más importante, y el carácter distintivo de la marca anterior.

El resultado dependerá de las particularidades de cada caso, pero, por regla general, se puede decir que, cuando exista un grado medio de similitud entre los signos y entre los productos o servicios, cuando el grado de atención del público destinatario sea medio y la marca anterior tenga un carácter distintivo normal, existirá riesgo de confusión. No obstante, cuanto menor sea el grado de un factor, mayor deberá ser el grado de otros factores para determinar que existe un riesgo de confusión (teniendo en cuenta que el efecto sobre el riesgo de confusión es inverso al incremento del grado de atención del público destinatario). Por tanto, si el carácter distintivo de la marca anterior es de grado medio y la atención del público también, la determinación de un riesgo de confusión podrá estar justificada cuando los signos sean idénticos o muy parecidos, aunque el grado de similitud entre los productos o servicios sea bajo. Sin embargo, dicha determinación será más difícil si el carácter distintivo de la marca anterior es limitado o cuando el grado de atención del público sea superior a la media. Además, es cierto que, en virtud del principio de interdependencia, un menor grado de similitud entre los productos o servicios contemplados puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. No obstante, nada impide concluir, habida cuenta de las circunstancias de un caso en particular, la ausencia de riesgo de confusión, incluso aunque se trate de productos idénticos y exista cierto grado de similitud entre las marcas en cuestión (26/03/2020, [T-343/19](#), Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

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

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

fonética puede ser más importante en productos que se suelen pedir verbalmente (véase el [punto 4](#) infra).

3 Imagen imperfecta

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y razonablemente atento y es perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios en cuestión (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores especialmente atentos tienen que basarse en su imagen imperfecta de las marcas (21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Dichos factores se han de tener en cuenta en la fase de apreciación global del riesgo de confusión y no en la fase de apreciación de la similitud entre los signos (04/03/2020, [C-328/18 P](#), Black Label by Equivalenza (fig.) / Labell (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70).

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

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

4.1 Similitud visual

Un buen ejemplo en el que la similitud visual puede desempeñar un mayor, aunque no exclusivo, papel en la apreciación global del riesgo de confusión es la ropa. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar o ser atendidos por un vendedor. Aunque no se excluye una comunicación verbal sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda de vestir se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (14/10/2003, [T-292/01](#), Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, [T-117/03-T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, [T-502/07](#), McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, [T-593/10](#), B, EU:T:2012:25, § 47). Estas consideraciones influyeron para concluir que no existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para, entre otras cosas, determinados productos de la clase 25.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		T-502/07
		T-593/10

Las mismas consideraciones resultaron esenciales para concluir, en los asuntos siguientes, la existencia de riesgo de confusión también para determinados productos de la clase 25, entre otros.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		09/06/2009, R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, T-30/09 , EU:T:2010:298

		18/05/2011, T-376/09 , EU:T:2011:225
---	---	--

No obstante, conceder una consideración preferente a la percepción visual no significa que los elementos denominativos idénticos se pasen por alto debido a la presencia de elementos figurativos especiales, como se puede observar en el siguiente asunto, en el que se apreció la existencia de riesgo de confusión para productos de la clase 25.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	FISHBONE	29/09/2011 T-415/09 , EU:T:2011:550 (recurso de 18/07/2013, C-621/11 P , EU:C:2013:484, desestimado)

Del mismo modo, la impresión visual de las marcas que designan a videojuegos se ha considerado también especialmente importante, porque dichos productos suelen adquirirse tras un examen minucioso de sus correspondientes especificaciones y características técnicas, primero sobre la base de la información que aparece en catálogos especializados o en Internet, y posteriormente en el punto de venta. Por estos motivos las diferencias visuales fueron esenciales para concluir que no existía riesgo de confusión en el asunto siguiente (08/09/2011, [T-525/09](#), Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		T-525/09

La similitud visual entre signos también puede adquirir mayor importancia cuando los productos son **productos de consumo normales** (p.ej., productos de las clases 29 y 30), que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca. Por consiguiente, para tales productos las diferencias visuales fueron esenciales a fin de concluir que no existía riesgo de confusión en el Reino Unido entre las marcas siguientes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	EGLÉFRUIT	15/04/2010, T-488/07 , EU:T:2010:145

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

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CMORE		23/09/2011, T-501/08 , EU:T:2011:527

4.2 Similitud fonética

A diferencia de los asuntos anteriores, en los que la similitud visual desempeñaba un papel preponderante, la similitud fonética podrá tener mayor peso que la visual cuando los productos o servicios controvertidos a menudo se pidan o encarguen verbalmente.

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

existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para determinados productos de la clase 33 (15/01/2003, [T-99/01](#), Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MIXERY		T-99/01

Sin embargo, el principio general anterior no significa que se pueda pasar por alto la impresión visual en cuanto a los productos que se suelen comprar verbalmente. De hecho, el Tribunal General sostuvo que aunque en ocasiones se haya atribuido importancia preponderante a la percepción fonética de las marcas relativas a bebidas, las diferencias fonéticas de estas no merecen una importancia especial cuando las bebidas concretas son normalmente objeto de distribución generalizada y que de igual modo se venden no solo en establecimientos especializados, donde se pedirían verbalmente, sino también en grandes superficies comerciales, donde se adquirirían visualmente (03/09/2010, [T-472/08](#), 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Conclusión

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

5 Impacto de la comparación conceptual en el riesgo de confusión

La existencia de una **similitud** conceptual entre signos con contenido semántico **análogo** podrá crear un riesgo de confusión si la marca anterior posee un carácter distintivo particular (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, en la que los signos compartían el concepto general de un «felino saltando», pero no evocaban el mismo animal, un puma en la marca anterior y un guepardo en la impugnada).

Sin embargo, excepcionalmente, en los casos en que los signos compartan el **mismo** concepto distintivo acompañado de similitudes visuales entre ellos, podría existir un riesgo de confusión incluso en ausencia de un carácter distintivo especialmente elevado de la marca anterior, tal como ilustra el ejemplo siguiente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		14/12/2006, T-81/03 , T-82/03 y T-103/03 , Venado, EU:T:2006:397
<p>Productos y servicios: clases 32, 33</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal determinó que los signos comparten el mismo concepto y que existe una importante similitud visual entre ellos. A falta de un vínculo semántico claro entre un venado o la cabeza de un venado y una bebida, alcohólica o no, el Tribunal consideró que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo —al menos un carácter distintivo medio— para designar bebidas (apartado 110). No se consideró el aspecto del carácter distintivo elevado — Existencia de riesgo de confusión (para el público español).</p>		

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

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
K2 SPORTS		31/01/2013, T-54/12 , Sport, EU:T:2013:50
<p>Productos y servicios: clases 18, 25, 28</p> <p>Territorio: Alemania y el Reino Unido</p> <p>Apreciación: Contrariamente a la resolución de la Sala que afirmó que no existía similitud conceptual, el término «sport», con independencia de su carácter descriptivo, hace referencia al mismo concepto y da lugar a la conclusión de que existe similitud conceptual. El Tribunal concluyó que esta similitud era débil en el contexto de la impresión de conjunto de los signos y, en particular, del carácter muy poco distintivo de este término. No obstante, la débil similitud conceptual no compensó las significativas diferencias gráficas y fonéticas entre los signos (apartado 49) – Inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

En casos excepcionales, la diferencia conceptual compensa la similitud gráfica y fonética entre los signos, lo cual conduce a la conclusión de que los signos no son similares. Esto se conoce como «neutralización» (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 3.4.6.4, El impacto de la diferencia conceptual](#)). Sin embargo, es más frecuente que la diferencia conceptual no dé lugar a neutralización y deba tenerse

en cuenta en la apreciación global, en la que podría concluirse que no existe riesgo de confusión a pesar de las similitudes gráficas o visuales de los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Conlance	SONANCE	26/03/2020, T-343/19 , Sonance / Conlance, EU:T:2020:124

Productos y servicios: clase 9

Territorio: Alemania

Apreciación: El Tribunal aceptó las conclusiones de la Sala, según las cuales el público alemán establecerá una asociación con los productos impugnados debido al significado de la palabra «SONANCE» en inglés (alusión al sonido) y al hecho de que existen varias palabras alemanas con la misma raíz (apartados 51 y 53). Dado que el signo impugnado transmite un significado al público destinatario, al contrario que la marca anterior «conlance», estos signos deben considerarse conceptualmente diferentes (apartados 51 y 54). El Tribunal negó la existencia de riesgo de confusión, incluso para productos idénticos, a pesar de la similitud visual (no superior a un grado medio) de los signos, y la similitud fonética leve o muy leve (apartado 61) — Ausencia de riesgo de confusión (apartados 63-64).

6 Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil sobre el riesgo de confusión

Al evaluar la similitud entre los signos se llevará a cabo un análisis acerca de si los elementos coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos elementos coincidentes tendrán mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Puede que sea más difícil establecer que, en cuanto al origen, el público pueda confundirse debido a las similitudes que únicamente se refieren a elementos no distintivos (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual) publicó, el 2 de octubre de 2014, una comunicación común sobre la práctica común de los motivos de denegación relativos: riesgo de confusión (efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil) ([PC5](#)) ⁽⁶⁷⁾.

⁶⁷ disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

6.1 Componentes comunes con un carácter distintivo débil

Según la [PC5](#), cuando las marcas compartan un componente con un **carácter distintivo débil**, la valoración del riesgo de confusión se centrará en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas, según se apreció anteriormente en la comparación de signos. Esta apreciación tiene en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

Una coincidencia en un elemento con carácter distintivo débil **no dará lugar normalmente por sí misma a riesgo de confusión**. No obstante, podrá haber riesgo de confusión si hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil) o con un impacto visual poco significativo y la impresión general del signo es similar. También podrá haber riesgo de confusión si la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

En los siguientes ejemplos **no se observó riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	TORO XL	24/05/2012, T-169/10 , EU:T:2012:261
<p>Productos y servicios: Clase 33 <i>Bebidas alcohólicas</i></p> <p>Territorio: UE.</p> <p><i>Apreciación:</i> Las letras coincidentes «XL» tienen un carácter distintivo débil para los productos en cuestión. «XL» es una abreviatura de tamaño extragrande que se utiliza en toda la UE. En relación con los productos en cuestión, concretamente <i>bebidas alcohólicas</i>, el público puede asociarlo a una cantidad extra de una bebida (apartados 34 y 35). El elemento denominativo «TORO» tiene carácter distintivo (apartado 42).</p> <p>Las marcas son visual y fonéticamente diferentes (apartados 46 y 48) y solo existe una débil similitud conceptual (apartado 52). Se excluye el riesgo de confusión (apartado 57).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º

<p>ZITRO SPIN BINGO,</p>		<p>29/01/2015, T-665/13, SPIN BINGO, EU:T:2015:55</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 9, 41 y 42 en relación con <i>juegos</i></p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La palabra «bingo» describe el correspondiente juego de azar, la palabra inglesa «spin» alude a un objeto giratorio o a la acción de hacer girar algo (apartado 36).</p> <p>El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de que existía un grado bajo de similitud visual, fonética y conceptual entre los signos en cuestión, pese al hecho de que contengan la expresión «spin bingo». En el aspecto visual, el grado de similitud es bajo porque, con respecto al signo anterior, el público prestaría atención al elemento más distintivo «zitro», que está desprovisto de todo significado en las lenguas pertinentes y se encuentra al principio del signo. En relación con el signo impugnado, los consumidores prestarán la misma atención a los diferentes elementos de color del dispositivo que son los círculos y la ficha que lleva una representación de una cara sonriente. En el aspecto fonético, la similitud es igualmente débil en vista del significado descriptivo de la expresión «spin bingo» y del hecho de que el público prestará atención al elemento más distintivo «zitro». En el aspecto conceptual, la palabra «zitro» es predominante y no es similar al signo impugnado (apartados 11 y 44). No hay riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	<p>CLUB GOURMET</p>	<p>28/07/2011, R 1946/2010-1, Confirmado mediante 20/03/2013, T-571/11, recurrido, 06/02/2014, C-301/13 P</p>

Productos y servicios: Clases 16, 21, 29, 30, 32, 33

Territorio: España.

Apreciación: Los signos conflictivos solo comparten las dos palabras «CLUB» y «GOURMET». Sin embargo, difieren en todas las demás características. Primero, el elemento dominante y distintivo del signo anterior no se reproduce en el signo impugnado. Segundo, el elemento denominativo «CLUB GOURMET» es diferente del elemento verbal «CLUB DEL GOURMET»: el signo anterior tiene catorce letras (mientras que el signo impugnado tiene once) y está separado por la palabra «DEL» y seguido de una coma. Por último, son diferentes en los siguientes aspectos: el número de palabras (siete en el signo anterior, dos en el signo impugnado), el uso de marcas de puntuación («,» y «...» en el signo anterior), el triángulo (que no se encuentra en el signo impugnado y no contiene ningún tipo de elemento figurativo) y la fuente de texto (que está parcialmente estilizada en el signo anterior). Los elementos comunes «CLUB» y «GOURMET» solo tienen un carácter distintivo débil en relación con los productos y servicios en cuestión. De hecho, para el cliente pertinente existe un fuerte vínculo conceptual entre el elemento denominativo «CLUB DEL GOURMET» y los productos suministrados por los servicios de la parte oponente, que consisten principalmente en alimentos y bebidas. En la mente del consumidor, «GOURMET» se refiere a la idea de un conocedor o amante de la buena comida o a una persona con un paladar fino, es decir, alguien que aprecia la buena comida y bebida. Aunque tiene sonoridad y origen francés, el significado será comprendido de forma inmediata por el consumidor español (apartados 39 y 40).

En el ejemplo siguiente había riesgo de confusión, porque otros componentes tienen un carácter distintivo de grado menor (o igualmente bajo) o un impacto visual insignificante y la impresión general de las marcas es similar.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		11/02/2015, Solidfloor The Professional's choice (fig.) / SOLID floor (fig.), T-395/12 , EU:T:2015:92

Territorio: Reino Unido

Productos y servicios: Clase 19.

Apreciación: El elemento verbal «solid floor» de la marca anterior tiene un carácter distintivo débil (apartado 32), pero el elemento diferenciador del signo impugnado, «The professional choice», será percibido por el público destinatario como un eslogan claramente laudatorio y banal, sin connotaciones de marca que permitan que se perciba como un distintivo de origen (apartado 34) y los elementos figurativos de los signos en cuestión son limitados (apartado 35).

Existe una similitud visual [media] y un alto grado de similitud fonética y conceptual (apartados 36, 38 y 40).

Existe riesgo de confusión con productos idénticos y similares, concretamente *materiales de construcción no metálicos, suelo de parqué de plástico y madera, suelo de madera, corcho y laminado; suelos base; suelos transportables no metálicos.*

También podrá haber riesgo de confusión si la impresión general de las marcas es muy parecida o idéntica.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14 , EU:T:2015:52

Productos y servicios: Clase 7

Territorio: UE

Apreciación: Aunque el elemento «Perfect» tiene un carácter laudatorio, persiste el hecho de que no se puede considerar que ninguno de los elementos restantes de los signos tenga un mayor carácter distintivo o sea dominante. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un carácter distintivo débil debido al hecho de que el público destinatario percibirá que significan «agua» y en los productos a los que se refiere interviene el agua de un modo u otro (apartado 42). En los aspectos visual y fonético, la similitud de los signos en cuestión no se limita a la presencia del término «perfect» en cada uno de ellos, ya que dichos signos tienen además la misma longitud y el mismo número de sílabas, que son resaltadas de manera idéntica, y la ordenación de las vocales es casi idéntica; en lo que respecta a la impresión general, los elementos similares entre los signos mencionados prevalecen en conjunto sobre los elementos diferentes (apartados 28 y 32). Se considera que los signos tienen una similitud de grado **medio** en el aspecto visual, fonético y conceptual (apartados 32, 33 y 40).

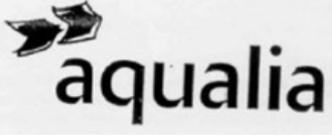
En el [PC5](#) se pueden encontrar otros ejemplos en los que el componente común tiene un carácter distintivo débil.

6.2 Componentes comunes carentes de carácter distintivo

Según la [PC5](#), cuando las marcas compartan un componente que **carece de carácter distintivo**, la valoración hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de los signos. La evaluación tendrá en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

Una coincidencia en componentes carentes de carácter distintivo **no dará lugar por sí misma a riesgo de confusión**. No obstante, cuando las marcas también contengan otros elementos figurativos o verbales que sean similares, habrá riesgo de confusión si la impresión general de los signos es muy similar o idéntica.

En el siguiente ejemplo, **no se observó riesgo de confusión**, ya que los signos coinciden únicamente en un elemento que carece de carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		25/02/2016, T 4 402/14 , AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100
<p>Productos y servicios: Clases 35, 37, 39, 40, 42</p> <p>Territorio: UE</p> <p><i>Valoración:</i> El público especializado pertinente no prestará mucha atención al elemento descriptivo «AQUA», único elemento común de los signos en conflicto (apartados 84-85). Los elementos figurativos de los signos son totalmente diferentes. Son básicos pero no insignificantes, así que deben tenerse en cuenta en la impresión general de los signos (apartados 54 y 55). Existe un bajo grado de similitud visual. Existe un bajo grado de similitud fonética y conceptual, aunque los diferentes sufijos permitan al público especializado deducir un contenido conceptual diferente (apartados 71 a 73). Las diferencias entre los signos son suficientes para excluir el riesgo de confusión, incluso para servicios idénticos y teniendo en cuenta que la marca anterior, en conjunto, tiene un carácter distintivo elevado (apartado 86).</p>		

En los siguientes ejemplos se observó **riesgo de confusión**, porque las marcas también contienen otros elementos figurativos y verbales similares y la impresión general de las marcas es muy parecida o idéntica.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

		20/07/2016, T-745/14 , easy Credit (fig.), EU:T:2016:423.
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 36 y 38</p> <p><i>Territorio:</i> Bulgaria</p> <p><i>Valoración:</i> Los signos objeto de litigio son visualmente muy similares y fonética y conceptualmente idénticos, dado que coinciden en sus elementos verbales. Las tipos de letra utilizados para los elementos denominativos son muy comunes y no permiten detectar ninguna diferencia concreta entre ellos (apartados 28-44).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014, T-605/11 , EU:T:2014:1050
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Austria</p> <p><i>Valoración:</i> Aunque el elemento «BIO» es descriptivo para los productos en cuestión, las marcas coinciden no solo en estas tres letras, sino también en sus letras cuarta y quinta, «c» y «e» (apartado 38). La diferencia en las últimas letras, «rt» frente a «f», no contrarresta la importante similitud que se deriva del hecho de que las cinco primeras letras en el centro de los dos signos, que son de longitud muy similar, son idénticas (apartado 39). Existe un grado medio de similitud visual y fonética (puntos 40 y 46), mientras que la comparación conceptual es neutra (punto 48).</p>		

En el [PC5](#) pueden encontrarse otros ejemplos en los que el componente común no es distintivo.

6.3 El carácter distintivo de la marca anterior frente al carácter distintivo del componente común

Los ejemplos anteriormente mencionados se refieren a la coincidencia en un elemento sin carácter distintivo o de carácter distintivo débil. El carácter distintivo de un elemento de la marca es una cuestión aparte de la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior en conjunto (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior, punto 2](#)). El carácter distintivo elevado de la marca anterior no acarrea automáticamente un carácter distintivo elevado del elemento común (véase el ejemplo 25/02/2016, [T-402/14](#), AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, en el [punto 6.2](#) supra).

Sin embargo, cuando la marca anterior esté incluida por entero en la solicitud de MUE impugnada y sea reconocible como tal, el grado de carácter distintivo que tenga será naturalmente igual al del elemento coincidente, con las siguientes consecuencias.

El análisis de los casos en que la marca anterior está incluida por entero en la solicitud de MUE impugnada no podrá regirse por los principios establecidos en el [punto 6.2](#) supra (Componentes comunes carentes de carácter distintivo), sino por los establecidos en el [punto 6.1](#) (Componentes comunes con un carácter distintivo débil). Esto es debido a que la Oficina aplica la práctica clarificada en la sentencia de 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, concretamente, que, en un procedimiento de oposición al registro de una solicitud de MUE, no puede ponerse en cuestión la validez de las marcas anteriores. Por consiguiente, los elementos correspondientes a la marca anterior no pueden considerarse carentes de carácter distintivo en la comparación de marcas, sino que deben considerarse dotados de un cierto grado (bajo/mínimo) de carácter distintivo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de signos, punto 3.2.3.5](#)).

Si la marca anterior, que figura en la solicitud de MUE impugnada, goza de un mayor carácter distintivo por el uso a pesar de su escaso carácter distintivo intrínseco, el elemento común correspondiente a dicha marca no puede considerarse poco distintivo y no se aplican los principios de la [PC5](#) mencionados en los puntos [6.1](#) y [6.2](#).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MINI		23/01/2015, R 596/2014-4 , MINICARGO (fig.) / MINI. Confirmado el 10/03/2016, T 160/15 , MINICARGO (fig.) / MINI, EU:T:2016:137.
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior es conocida en relación con los <i>coches</i>, y en consecuencia, tiene un carácter distintivo elevado en el Reino Unido. Por tanto, el público destinatario en el Reino Unido relacionará el signo compuesto impugnado con la famosa marca «MINI», en combinación con la palabra descriptiva «CARGO». Esto es consecuencia directa de la fama de la marca anterior en el campo de los automóviles (apartados 19, 25 y 26).</p>		

7 Casos particulares

7.1 Signos cortos

Tal como se ha indicado anteriormente, los Tribunales no han definido exactamente qué es un signo breve. Sin embargo, la Oficina considerará cortos los signos con tres o menos letras o números.

El Tribunal General declaró que la apreciación global de riesgo de confusión entre los signos compuestos por una letra aislada (o una combinación de letras no reconocibles como una palabra) **sigue las mismas normas** que los signos denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasía (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202. § 49).

En la apreciación del riesgo de confusión resulta importante establecer el grado de **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior y, por lo tanto, su ámbito de protección. Véase en este sentido las Directrices [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y Riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior, punto 2.2.3.1.](#)

En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal aclaró que el hecho de que dos marcas compuestas por la misma letra (o por la misma secuencia de letras) se consideren idénticas desde el punto de vista fonético y conceptual es pertinente para evaluar la existencia de un riesgo de confusión. En tales casos, solo si la marca posterior crea una **impresión visual lo suficientemente diferente**, el riesgo de confusión puede ser excluido, con seguridad, (10/05/211, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:2012, § 60).

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos de la misma letra aislada o una combinación de letras que no puedan reconocerse como una palabra, son lo suficientemente estilizados o contienen un elemento figurativo lo suficientemente distinto, de forma que su distinta representación gráfica global eclipsa el elemento denominativo común. Véanse los ejemplos incluidos en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 3.4.1.7.](#)

En caso de que la parte oponente haya demostrado, satisfactoriamente, que su marca anterior ha adquirido un carácter distintivo elevado a través de un uso intensivo o de la notoriedad, su repercusión en el resultado final tendrá que evaluarse atentamente. En primer lugar, el carácter distintivo elevado de una marca anterior que contenga o esté formada por una sola letra o una combinación de letras no podrá justificar la conclusión de la existencia de un riesgo de confusión si la impresión visual general de los signos es tan diversa que las distingue con certeza. En segundo lugar, si se demuestra el uso de una sola letra o combinación de letras estilizadas o acompañadas

por elementos figurativos adicionales, el beneficio de la ampliación del ámbito de protección resultante se aplicará a la forma en que se ha estado utilizando, no a la letra como tal o a cualquier variante estilizada de aquella.

7.2 Nombres

Al evaluar el riesgo de confusión entre signos que contienen nombres, existen determinadas especificaciones que deben tenerse en cuenta, como se explica en los puntos [7.2.1](#) y [7.2.2](#).

7.2.1 Nombres de personas

Las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales objetivas que resultan de la coincidencia de un nombre de pila o de un apellido, incluso cuando los productos y servicios objeto de litigio son idénticos y el público general los percibe con un grado normal de atención, no son decisivos para determinar el riesgo de confusión. Lo decisivo es más bien la importancia relativa que debe atribuirse a una coincidencia en un nombre de pila o apellido.

La percepción de los signos formados por nombres de personas puede variar de un país a otro dentro de la Unión Europea. Los apellidos tienen, en principio, un valor intrínseco superior como indicadores de la procedencia de los productos o servicios al de los nombres de pila. Ello se debe a que la experiencia demuestra que los mismos nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en común, mientras que la presencia del mismo apellido podría implicar la existencia de algún vínculo entre ellos (identidad de las personas o un vínculo familiar).

Existen casos en los que los solicitantes alegan, como defensa, su derecho a utilizar su nombre. No obstante, tal alegación no es válida en los procedimientos de oposición, puesto que no influye en la cuestión de si existe riesgo de confusión en el público. Por otra parte, el registro de las marcas no impide el uso de nombres de las personas físicas, debido a la protección especial prevista en el [artículo 14, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y en las correspondientes legislaciones nacionales en materia de marcas con arreglo al [artículo 14, apartado 1, letra a\), de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

7.2.1.1 Nombre de pila frente a nombre de pila con el apellido – coincidencia con el nombre de pila

Como se indica en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de signos, punto 3.4.4.8](#), generalmente se da más peso a un apellido que a un nombre de pila, con independencia de lo raro que pueda ser el nombre de pila. Esto se debe a que el apellido permite identificar claramente a una familia concreta y, si va acompañado de un nombre, a una persona concreta. Sin embargo, un nombre de pila no identifica a una persona concreta.

Sin embargo, teniendo en cuenta el principio general antes mencionado, conviene considerar si el nombre o apellido es raro o común, ya que tiene una repercusión importante en la ponderación que debe darse a cada uno de ellos y en la valoración general (24/06/2010, [C-51/09 P](#), Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, [T-197/16](#), ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un país determinado no impide que se perciba como un nombre o apellido extranjero siempre que existan indicaciones suficientes que lo respalden (08/02/2019, [T-647/17](#), CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). Este es el caso, en particular, de los nombres o apellidos reconocidos de personalidades conocidas internacionalmente o cuando existe un equivalente similar en el país.

Cuando dos signos comparten el mismo nombre de pila y uno de ellos contiene también un apellido, en general, no existirá **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CHIARA	 CHIARA FERRAGNI	08/02/2019, T647/17 , CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux</p> <p><i>Valoración:</i> Aunque fuera habitual en el sector vender los productos no solo con un nombre y un apellido, sino también solo con un nombre de pila, esto no significa que el público vaya a atribuir siempre el mismo origen comercial a todos los productos comercializados con marcas que contienen el mismo nombre de pila (apartado 71). El apellido Ferragni es menos común que el nombre de pila Chiara: no hay riesgo de confusión.</p>		

Sin embargo, cuando un nombre de pila es susceptible de percibirse como **raro** en el territorio relevante y va acompañado de un apellido que se percibe como muy común, la presencia de este elemento poco común puede centrar la atención del consumidor y puede inducirle a error a la hora de atribuir un origen común a tales productos y servicios.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, R 1892/2007-2

Productos y servicios: clases 29, 30

Territorio: España

Apreciación: El término adicional «SMITH» en la solicitud de marca será percibido como un apellido anglosajón común por lo que tendría menos peso que el nombre de pila «AMANDA» (que es menos común en España) (punto 31) — existencia de riesgo de confusión.

7.2.1.2 Nombre de pila y apellido frente a nombre de pila y apellido – coincidencia en el nombre

Cuando los signos comparten el mismo nombre de pila pero van acompañados de diferentes apellidos, en general, no existirá **riesgo de confusión**. Los consumidores observarán que distinguen productos y servicios de empresas diferentes y no relacionadas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
JAUME SERRA	JAUME CODORNÍU	08/05/2019, T358/18 , JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304

Productos y servicios: clase 33

Territorio: UE

Valoración: Aunque los signos comparten el mismo nombre de pila, tienen apellidos diferentes y por lo tanto se refieren a familias y personas diferentes. En un sector como el de los vinos o las bebidas alcohólicas, el uso combinado de un nombre y un apellido constituye una práctica común. El público destinatario identificará los signos en conflicto como compuestos por un nombre y un apellido. El nombre de pila tiene un carácter distintivo inferior al apellido. Por consiguiente, la protección conferida se extenderá al signo de la marca anterior en su conjunto y no a cada uno de sus elementos por separado. Por lo tanto, la coincidencia de las palabras «Jaume» en los signos en conflicto no genera una impresión general de similitud que implique un riesgo de confusión (apartado 87) – ausencia de riesgo de confusión.

7.2.1.3 Nombre y apellido frente a nombre y apellido – coincidencia en apellido

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

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01/03/2005, T-185/03 , EU:T:2005:73
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 9, 18, 24, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> Dado que el consumidor italiano suele atribuir mayor carácter distintivo al apellido que al nombre de pila, será el apellido (ni raro, ni común) «Fusco» el que se quede en la memoria, en lugar de los nombres de pila (comunes) «Antonio» o «Enzo». Por lo tanto, un consumidor que se encuentre ante productos de la marca solicitada, «ENZO FUSCO», podría confundirla con la marca anterior, «ANTONIO FUSCO» (apartados 53 y 67) – existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, cuando los signos comparten un apellido que se percibe como un apellido común en el territorio de referencia, normalmente no se inducirá a error a los consumidores para que atribuyan un origen común a los productos y servicios. Los consumidores están acostumbrados a marcas que contienen apellidos comunes y no creen ciegamente que todos los productos o servicios en cuestión provienen de la misma fuente cada vez que aparece un apellido común en dos signos controvertidos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MISS ROSSI	SISSI ROSSI	01/03/2005, T-169/03 , EU:T:2005:72 Recurso desestimado, 18/07/2006, C 214/05 P , EU:C:2006:494
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> FR, IT</p> <p><i>Valoración:</i> el apellido «Rossi» es muy común y un apellido típico italiano, no solo para los consumidores italianos, sino también para los consumidores franceses. En un sector como el de la confección y la moda, en el que es habitual utilizar marcas formadas por patronímicos, puede que se asuma, como norma general, que un nombre muy común aparecerá con más frecuencia que un nombre raro. Así, los consumidores no pensarán que existe un vínculo económico entre todos los titulares de marcas que contienen el apellido «Rossi». Por lo tanto, no pensarán que las empresas que venden bolsas con la marca SISSI ROSSI están económicamente vinculadas o son idénticas a las que venden zapatos con la marca MISS ROSSI (apartados 82-83) – sin riesgo de confusión.</p>		

7.2.1.4 Apellido frente a nombre de pila y apellido – coincidencia en apellido

Cuando dos signos contengan el mismo apellido pero solo uno de ellos contenga también un nombre de pila, en general, existirá un **riesgo de confusión**. Los consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos y servicios considerados una procedencia común. El apellido por sí solo se percibirá como la versión reducida del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MURÚA		13/07/2005, T 4 40/03 , Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> Consta que el público español percibirá el elemento verbal que compone la marca solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Es muy probable que el público destinatario únicamente vea en el añadido del nombre «Julián» y del apellido «Entrena» en la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a la parte interviniente (puntos 42 y 78) – existencia de riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
i) MARSHALL ii) 		08/11/2017, T 271/16 , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

Productos y servicios: clases 9, 16, 28, 41

Territorio: UE

Valoración: el apellido «Marshall» no es común. Existirá riesgo de confusión, al menos para la parte del público de habla inglesa, dada la identidad o alta similitud de los productos y la similitud visual, fonética y conceptual entre los signos (sobre la base del elemento común «Marshall») (apartados 91, 96 y 108) – riesgo de confusión.

7.2.1.5 Nombre de pila frente a nombre de pila

Si los signos se entienden como variantes del mismo nombre de pila en uso en el mismo país o si uno se entiende como equivalente extranjero del otro nombre de pila, esto supone un argumento a favor de **riesgo de confusión**. No obstante, también deben tenerse en cuenta las diferencias visuales y fonéticas entre las variantes de los nombres de pila.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ELISE		24/03/2010, T-130/09 , Eliza, EU:T:2010:120

Productos y servicios: clases 9, 42

Territorio: UE

Valoración: Los signos objeto de litigio son similares visual y fonéticamente. Son conceptualmente idénticos en los Estados miembros en los que se perciben como diminutivos del nombre de pila femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria) y conceptualmente muy similares en otros lugares en los que se consideran nombres de pila femeninos muy similares derivados de la misma raíz. La marca anterior, al ser un nombre de pila personal femenino, tiene al menos un carácter distintivo medio para los productos y servicios que cubre. Dado que los productos y servicios objeto de litigio son idénticos o similares, a pesar del alto grado de atención que cabe esperar del público destinatario, existe riesgo de confusión (apartados 40-43): riesgo de confusión.

7.2.1.6 Apellido frente a apellido

Si los signos se entienden como variantes del mismo apellido en uso en el mismo país o si uno se entiende como el equivalente extranjero del otro apellido, existirá un **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Smith	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> similares</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p><i>Valoración:</i> El apellido «Smith» del signo impugnado se entenderá como una variante extranjera del apellido «Schmidt» en Alemania. Los signos son visualmente similares en un grado medio, fonéticamente similares en un grado bajo y conceptualmente similares – riesgo de confusión.</p>		

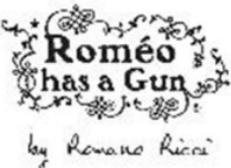
7.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos

La evaluación del riesgo de confusión podrá verse afectada por el hecho de que uno de los elementos verbales contenidos en un signo pueda considerarse un nombre de empresa, esto es, haciendo referencia a un origen comercial específico (suele ser un nombre de empresa precedido por la preposición «de/por»).

En este tipo de situaciones, cualquiera de los elementos (es decir, el nombre de empresa o el elemento que indique la marca que designa la línea de productos) puede cobrar más importancia en la impresión generalizada del signo, incluso si tiene un carácter distintivo inferior o es menos llamativo visualmente. Esto es así porque, en esta situación, los dos elementos del signo (es decir, el nombre de empresa y la marca que designa la línea de productos) desempeñan, en principio, un papel distintivo y autónomo incluso cuando el carácter distintivo de uno de ellos sea, *per se*, de un grado inferior. Dada esta configuración particular del signo, el consumidor percibirá los elementos de forma independiente, es decir, que cada uno de ellos indica un aspecto del origen comercial de los productos o servicios que designa (a saber, el nombre de una empresa junto a una marca que designa la línea de productos).

En consecuencia, si la marca anterior es idéntica (o muy similar) a cualquiera de los dos elementos —el nombre de empresa o la marca que designa la línea de productos—, incluso aunque se trate del elemento que, en otras circunstancias, sería menos relevante (por ejemplo, debido a su tamaño o a su carácter distintivo más bajo), en principio, existirá riesgo de confusión.

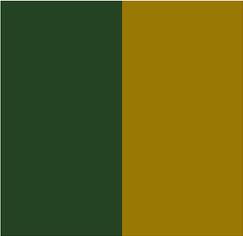
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/04/2014, T-386/12 , EU:T:2014:198

<p>Productos y servicios: Clases 32, 38, 39</p> <p>Territorio: Reino Unido</p> <p><i>Evaluación:</i> En el caso actual, también debe tenerse en cuenta la estructura particular de la marca solicitada. Tal como ha señalado la División de Oposición, la presencia en la marca solicitada de la preposición <i>by</i> (de/por) llevará al consumidor, en la medida en que comprenda su significado, a pensar que la marca solicitada consiste dos marcas, la marca derivada «elite» y la marca principal «Mondariz». En consecuencia, el término «elite» no se percibirá como una simple denominación de una de las características de los productos y servicios que designa, sino como una parte independiente y distinta de la marca controvertida. Este elemento puede incrementar la similitud entre los signos en cuestión, independientemente del mayor o menor carácter distintivo intrínseco de la palabra «elite» (apartado 107) - riesgo de confusión.</p>		
<p>RICCI</p>		<p>15/09/2016, EU:T:2016:490</p> <p style="color: blue;">T-358/15,</p>
<p>Productos y servicios: Clases 3, 25, 35</p> <p>Territorio: UE</p> <p><i>Evaluación:</i> También es necesario rechazar el argumento del solicitante que afirma que el elemento dominante de la marca solicitada es «Roméo has a Gun», debido a su posición inicial y a su mayor tamaño en relación con el elemento denominativo «by Romano Ricci». El público pertinente no solo prestará atención al primer elemento denominativo de la marca solicitada, sino que buscará complementarlo, en la medida en que dé la impresión de ser el título de una obra artística o una mención a la misma. Así pues, tal y como la Sala de Recurso afirmaba en el apartado 31 de la resolución impugnada, el elemento denominativo «by Romano Ricci» tiene el efecto de otorgar un mayor significado al primer elemento denominativo de la anterior marca RICCI, que le confiere una posición distintiva e independiente. Asimismo, la Oficina tiene razón al afirmar que, en el ámbito de la moda, es habitual que los artículos de cuidado personal y las prendas de alta costura mencionen el diseñador o el origen del producto utilizando el mismo formato que utiliza la marca solicitada. En este ámbito, es probable que el diseñador o el origen de un producto en concreto desempeñe un papel más importante para el público relevante que en otras categorías de productos. En consecuencia, el elemento denominativo «Romano Ricci» tiene la naturaleza adecuada para ser percibido como la marca de la casa, mientras que el elemento «Roméo has a Gun» será percibido como el signo que identifica una línea de productos o servicios concreta de entre una gama de productos y servicios más amplia ofrecida por el solicitante (apartado 46) - riesgo de confusión.</p>		

7.3 Marcas de color *per se*

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

En la apreciación global, la Oficina tiene en consideración el hecho de que existe un «[...]interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro [...]» (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). El carácter distintivo intrínseco de las marcas de color *per se* es limitado. El ámbito de protección debería limitarse a las combinaciones de colores idénticas o casi idénticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		20/10/2010, R 755/2009-4
<p>Productos y servicios: clase 8</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: En el presente caso, las combinaciones de colores, identificadas por distintos códigos de color, no están lo suficientemente próximas para dar lugar a un riesgo de confusión, teniendo en consideración que el carácter distintivo intrínseco es limitado (apartado 18). La Sala de Recurso hace referencia a las sentencias del TJUE y al interés general para garantizar que los colores estén disponibles para los competidores (apartado 19). El oponente no demostró un mayor carácter distintivo (apartado 25) — inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

7.4 Marcas colectivas y de certificación anteriores

Como se establece en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales](#), la «función esencial» de las marcas **individuales** es indicar la procedencia comercial, y el concepto de «riesgo de confusión» guarda relación con el perjuicio de esta función esencial (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La inmensa mayoría de los casos en los que existe un supuesto riesgo de confusión están relacionados con una confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios designados por marcas individuales en conflicto, esto es, la empresa específica de la que provienen.

Este no es el caso cuando la **marca anterior** es una marca **colectiva** o de **certificación**.

La apreciación del riesgo de confusión en estos últimos casos deberá efectuarse teniendo en cuenta las distintas funciones esenciales específicas de esas marcas y consistirá en evaluar si la marca impugnada (individual, colectiva o de certificación) ocasiona un perjuicio a esa función esencial, es decir:

- Por lo que respecta a marcas colectivas anteriores, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca anterior y los designados por la marca solicitada provienen todos ellos de miembros de la asociación titular de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente a dichos miembros o a dicha asociación (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71);
- por lo que respecta a las marcas de certificación anteriores, el riesgo de que el público pueda creer que los productos y servicios designados por la marca impugnada poseen la certificación del titular de la marca de certificación anterior respecto a alguna característica que denote esa marca.

Sin embargo, cuando la marca **impugnada** sea una marca **colectiva** o de **certificación** y la oposición se base en una marca individual, se deberá efectuar la apreciación habitual del riesgo de confusión (esto es, si el público pudiera pensar que los productos o servicios designados por la marca impugnada y por la marca anterior tienen la misma procedencia comercial o provienen de empresas vinculadas económicamente).