

# LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN DE MARCAS

Carlos Ernesto Arcudia Hernández\*

**SUMARIO:** 1. Concepto de marca y supuestos que distorsionan la transparencia 2. Regulación del riesgo de confusión en la Directiva de Marcas y la Ley de Propiedad Industrial 3. El riesgo de confusión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

## Resumen

La determinación del riesgo de confusión de marcas es uno de los temas más complejos del Derecho de Marcas. Así las cosas, existe un claro interés de la legislación marcaria de prohibir la protección de signos que pudieran confundirse con otros anteriormente registrados.

Ahora bien, no existen en la legislación marcaria pautas claras que permitan determinar el riesgo de confusión de marcas. Por esa razón, en el presente trabajo realizamos un estudio comparativo de la legislación comunitaria europea y mexicana en punto a los criterios para determinar el riesgo de confusión de marcas como paso previo al análisis de los modelos establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y así aplicar la legislación comunitaria a

---

\* Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

casos prácticos. Estas pautas pueden servir a la autoridad administrativa y a los tribunales mexicanos para determinar el riesgo de confusión de marcas.

## **Introducción**

Una empresa fabricante de calzado solicita el registro de una marca que consiste en un felino saltando para aplicarla a zapatos y a ropa deportiva. La fabricante de calzado y ropa deportiva Puma, se opone al registro de dicha marca por considerar que se puede confundir con la suya.

Metro Golden Mayer (MGM) solicita el registro de la marca Canon para “películas grabadas en cintas de video; producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”. La fabricante japonesa, La sociedad japonesa Canon Kabushiki se opone a la solicitud de registro que hace la MGM, pues tiene la misma marca registrada para “máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos”.

En estos dos casos, aparentemente, se presenta un riesgo de confusión de marcas. Pues bien, en el primer caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió que no existía riesgo de confusión y en el segundo caso estimó que sí lo había. Esto es una muestra de la dificultad que entraña determinar la existencia del riesgo de confusión de marcas. Son muchos los factores que deben

tomarse en cuenta y muy pocos los parámetros legales para hacer la evaluación. Ante este escenario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido una serie de criterios que analizaremos en el presente trabajo.

Nuestro punto de partida será el concepto de marca y los supuestos que distorsionan la transparencia. Posteriormente, analizaremos las disposiciones legales sobre el riesgo de confusión en la Directiva de Marcas Europea y en la Ley de Propiedad Industrial Mexicana. Regulaciones que presentan mucha similitud y que nos permiten aplicar válidamente los criterios europeos al ámbito legal mexicano. En la última parte, analizaremos las resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en torno al riesgo de confusión.

### **1.- Concepto de marca y supuestos que distorsionan la transparencia**

El artículo 2 de la Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Directiva de Marcas)<sup>1</sup> define como marca a “todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.

Por su parte, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana (LPI) define la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros

de su misma especie o clase en el mercado. Concepto similar al de la legislación comunitaria.

Según Bercovitz<sup>2</sup>, las características que se desprenden de estos conceptos de marca son dos: la primera que la marca se le aplica a un objeto para distinguirlo, de lo cual se coliga que marca y objeto son distintos. La segunda, que este signo tiene la función esencial de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado.

Esta distinción de los productos o servicios sirve básicamente para informar al consumidor. Ante un elevado número de productos similares entre sí, ofrecidos por diferentes empresas, la marca permite al consumidor identificarlos en atención a su origen. La marca hace posible la identificación y selección de los productos, lo que permite que la oferta de productos de la misma clase sea transparente<sup>3</sup>.

Ahora bien, existen tres supuestos en los que una marca puede inducir al engaño al consumidor interfiriendo con las funciones jurídicamente protegidas<sup>4</sup> en detrimento de los consumidores y de los titulares de las marcas: el riesgo de confusión de marcas, que la marca sea engañosa y que los signos puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Pues bien, llegados a este punto, procederemos a estudiar la regulación comunitaria y mexicana del primero de los supuestos enlistados anteriormente: el riesgo de confusión.

## **2.- Regulación del riesgo de confusión en la Directiva de Marcas y la Ley de Propiedad Industrial**

Para determinar si existe confusión de marcas, la Directiva de Marcas y la LPI parten de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios y similitud de productos o servicios. Según la forma como se presenten será la forma como se aplicará la prohibición incondicional o bien condicionada a la existencia del riesgo de confusión.

### 2.1.- Identidad de signos para productos o servicios idénticos.

El inciso a) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas establece que “el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior”. Por su parte, la fracción XVI del artículo 90 de la LPI contiene una prohibición similar.

En este primer supuesto hay identidad de signos y de productos (o servicios). Por ende, la prohibición es incondicional. La protección que ofrece la marca registrada en este supuesto es absoluta, cualesquiera que sean los otros factores accesorios que puedan concurrir en cada caso, tal como expresamente establece el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas.

## 2.2.- Identidad o similitud de signos para productos o servicios similares

El segundo supuesto contemplado en el inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: “b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Con una redacción parecida, la fracción XVI del artículo 90 de la LPI establece que “no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios”

En este caso observamos que la prohibición se encuentra sometida a la condición de que exista riesgo de confusión -o grado de confusión en el caso mexicano- Este supuesto se puede presentar en tres casos: que los signos sean idénticos y los productos o servicios similares, que los signos sean similares y los productos o

servicios idénticos; y, que los signos sean semejantes y los productos o servicios sean similares. En todos los casos además debe concurrir el riesgo de confusión.

### 2.2.1.- Semejanza de signos

La semejanza puede ser gráfica, fonética o conceptual. Aunque no se establecen pautas legales para hacer dicha valoración, doctrinalmente se han establecido ciertos criterios<sup>5</sup>.

En primer lugar, la valoración debe hacerse desde la perspectiva del consumidor. El adquirente de un producto o servicio ejercita su poder de discriminación basado en el recuerdo, por lo tanto, debe evaluarse si los signos posteriores reproducen elementos distintivos y característicos de los anteriores.

En segundo lugar, la valoración de signos debe practicarse en dos momentos, una fase analítica en la cual el examinador disecciona todos los elementos de los signos en litigio, comparándolos, para averiguar si efectivamente se produce el solapamiento. En la siguiente fase -de síntesis- el examinador debe reflexionar sobre la importancia de las semejanzas detectadas con miras a provocar un riesgo de confusión. Esto último depende de las características intrínsecas de los componentes imitados, ya que si son genéricos o descriptivos, al ser inapropiables podrán coexistir ambos signos.

### 2.2.2.- Similitud de productos o servicios

Para que se genere el riesgo de confusión no sólo se requiere identidad o semejanza en los signos, sino que además, los productos o servicios que una y otra marca distinguen sean idénticos o similares.

En este sentido, debe tomarse en cuenta el principio de especialidad según el cual pueden convivir signos idénticos o similares -en sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales- si los productos o servicios a los que se refieren tales signos son lo suficientemente distintos como para que no se presente una confusión sobre el origen empresarial o sobre la información que proporcionan las marcas.

### 2.2.3.- Constatación del riesgo de confusión

La última condición que se debe cumplir para que se configure el supuesto del inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas es que concurra el riesgo de confusión entre los signos. El riesgo de confusión abarca el riesgo de asociación. En el caso mexicano, al riesgo de confusión se le denomina grado de confusión.

Así las cosas, debemos señalar que para valorar el riesgo de confusión tenemos que tomar en cuenta 3 factores: el primero, que exista identidad o similitud entre los productos o servicios y realizar una valoración de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas examinadas.

El segundo factor es que debe tenerse en cuenta que el concepto de riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.



El tercer factor a valorar es determinar si la normativa otorga protección reforzada tanto a la marca notoria como a la marca renombrada. Cabe señalar que en atención al grado de difusión del signo entre el público, las marcas pueden clasificarse como normales, notorias y renombradas<sup>6</sup>.

La marca distingue productos o servicios de un empresario de los de otros. Dependiendo de la intensidad del uso que le dé el empresario a la marca en el mercado se considerará escasa, mediana o intensamente utilizada. Por otra parte, la actividad publicitaria del titular para promocionar y difundir su marca y así darla a conocer entre el público vincularán a la marca con un origen empresarial concreto o bien la distinguirán con respecto a las marcas de otros productos.

Es precisamente la conjunción de la actividad publicitaria y el uso de la marca en el mercado lo que determinará si ésta es normal, notoria o renombrada. A estas dos últimas se les proporciona una tutela mayor que a las normales puesto que ésta rebasa el principio de especialidad.

#### 2.2.4.- El riesgo de asociación

En la Ley Uniforme de Marcas del Benelux<sup>7</sup> se contempla el riesgo de asociación. Por influencia de los países integrantes del Benelux en la Directiva de Marcas se incorpora al ámbito comunitario tal figura, que puede ser interpretada en un sentido amplio, como ocurre en el derecho del Benelux o en un sentido restringido -como es interpretada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>8</sup> (TJCE). Según la interpretación en sentido amplio, en los casos en que no exista posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los

productos o servicios distinguidos por la marca en conflicto, si existe la posibilidad de que se les vincule por una asociación de ideas, una conexión mental, sobre el origen empresarial de los productos o servicios amparados por la marca.

Esta interpretación sobredimensiona la protección de la marca prioritaria. Ha sido rechazada mayoritariamente en Europa por dos razones: que dicho concepto no sólo se aplica a las marcas renombradas sino también a las ordinarias; en segundo lugar, si en el procedimiento de registro se adopta una concepción amplia del riesgo de asociación se obstaculizaría la entrada al registro de nuevas marcas.

En la interpretación en sentido restringido, el riesgo de asociación aparece como un subtipo del género confusión en el riesgo de confusión: *riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación*<sup>9</sup>.

Según Lobato<sup>10</sup>, esta interpretación se conoce como riesgo de confusión mediato. Éste se presenta cuando el consumidor, aun sabiendo que las marcas son diferentes y de distinto origen empresarial, cree injustificadamente que existe algún vínculo jurídico entre los titulares de la marca en conflicto. Si no se configura tal riesgo, el derecho de marcas no confiere protección jurídica alguna.

El riesgo de asociación afecta a todo tipo de marcas, es decir: normales o renombradas. Por virtud de la protección del *goodwill* de la marca renombrada, que es mayor, la ley le otorga un mayor grado de protección directamente

proporcional a su renombre o notoriedad. Esta protección puede incluso llegar a superar el principio de especialidad.

### **3.- El riesgo de confusión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>11</sup>**

La regulación del riesgo de confusión en el artículo 4 de la Directiva de Marcas ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) con ocasión de las cuestiones prejudiciales<sup>12</sup>. Estas resoluciones constituyen pautas a seguir por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en la resolución de controversias.

Ante las similitudes de la legislación europea con la legislación mexicana sobre el riesgo de confusión, los criterios del TJCE podrían servir también de pauta -no obligatoria- a la autoridad administrativa y a los tribunales mexicanos encargados de resolver controversias por riesgo de confusión de marcas en nuestro país.

Pues bien, en el presente apartado pasaremos revista a diversas resoluciones en las que el TJCE establece las pautas que los tribunales de los Estados miembros de la UE han de tener en cuenta para valorar la existencia de un riesgo de confusión entre marcas. El punto de partida serán los parámetros establecidos en el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas para valorar el riesgo de confusión:

“(…) 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 puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección (…).”

### 3.1.- El caso *Sabel vs Puma*

El empresa holandesa *Sabel* solicitó en Alemania el registro de su marca consistente en la imagen de un felino saltando y el nombre *Sabel* bajo el dibujo para productos pertenecientes -entre otras- a las clases 18 y 25 del Nomenclátor. La sociedad alemana *Puma* se opuso al registro de dicha marca argumentando que tenía una marca gráfica prioritaria para los productos 18 y 25 del Nomenclátor.

La oficina alemana de marcas consideró que entre ambas marcas no existía concordancia alguna desde el punto de vista del derecho marcario y denegó la oposición. *Puma* interpuso un recurso ante el Tribunal de Patentes alemán. Este Tribunal estimó parcialmente la demanda de *Puma* pues consideró que existía concordancia entre las marcas respecto a los productos -los contenidos en las clases 18 y 25 del Nomenclátor- idénticos o similares a los protegidos por la marca *Puma*.

Ante esta resolución, *Sabel* interpuso un recurso ante el Tribunal Federal alemán<sup>13</sup> contra la denegación del registro. El Tribunal Federal consideró que a simple vista no existía riesgo de confusión. Ahora bien, el Tribunal no sabía la valoración que

debería darse al contenido conceptual de las marcas para determinar el riesgo de confusión debido a la ambigüedad del inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas. Por esta razón planteó una cuestión prejudicial ante el TJCE.

### 3.1.1.-Cuestiones planteadas

El Tribunal Federal alemán preguntó el TJCE cuál era la importancia que tenía que darse a la concordancia conceptual entre ambas imágenes -un felino saltando- en la configuración del riesgo de confusión en este caso en que tenemos -por una parte- un signo compuesto por un vocablo y una imagen; y, por otra, un signo compuesto sólo por una imagen, que ha sido registrado para productos idénticos y similares y no disfrutaba de una especial notoriedad en el mercado.

### 3.1.2.- Doctrina del Tribunal

A la luz del Considerando Décimo de la Directiva de Marcas, el TJCE estableció que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes<sup>14</sup>.

Así las cosas, el TJCE estableció algunos criterios para valorar la similitud de las marcas confrontadas sin perder de vista la similitud de los productos a los que hacen referencia:

“Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular los elementos distintivos y dominantes. El inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas, cuando se refiere a que exista por parte del

público un riesgo de confusión se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar<sup>15</sup>”

Debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior ya que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior.”<sup>16</sup>

Con base en las consideraciones precedentes el TJCE resolvió que el riesgo de confusión debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer, mediante concordancia en su contenido conceptual, no basta -por sí sola- para deducir la existencia de un riesgo de confusión.<sup>17</sup>”

### 3.2.- El caso *Canon Kabushiki Kaisha v.s. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*

En Alemania, la empresa norteamericana *Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)* presentó una solicitud de registro de la marca denominativa *Canon* para designar “películas grabadas en cintas de video; producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”.

La sociedad japonesa *Canon Kabushiki (CKK)* formuló su oposición al registro pues tenía registrada la marca denominativa *Canon* para “máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos”.

El primer examinador apreció la coincidencia entre ambas marcas y denegó el registro debido a que los productos y servicios respectivos eran similares. El segundo examinador anuló esta resolución y desestimó la oposición porque no existía similitud en los productos.

*CKK* interpuso un recurso contra la resolución del segundo examinador ante el Tribunal de Patentes alemán. Este Tribunal desestimó la demanda porque no existía -según el órgano jurisdiccional- similitud en los productos. *CKK* recurrió ante el Tribunal Federal alemán y presentó la sentencia del Tribunal de Patentes. Según el Tribunal Federal, el caso debía resolverse con base en la -por aquel entonces- nueva Ley de Patentes de 1995 elaborada de conformidad con la Directiva de Marcas. Por ende planteó una cuestión prejudicial al TJCE.

### 3.2.1.- Cuestión planteada

El Tribunal Federal alemán inquirió al TJCE que si debía tenerse en cuenta el carácter distintivo y, en particular el renombre de la marca anterior (en la fecha determinante de la prioridad registral de la marca posterior), de tal manera que también debe afirmarse que existe un riesgo de confusión en el sentido del artículo

4.1 inciso b) de la DM cuando el público atribuye a los productos o servicios - distinguidos por ambas marcas- procedencias diferentes.

### 3.2.2.- Doctrina del Tribunal

El TJCE indicó el método más adecuado para llevar a cabo la valoración global a partir de los criterios para apreciar el riesgo de confusión establecidos en el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas; y, en el criterio de valoración global establecido por la sentencia del caso *Sabel vs Puma*.

El Tribunal comunitario consideró que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en cuenta, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así las cosas, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas, según el cual es necesario interpretar la similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados<sup>18</sup>

Ahora bien, el riesgo de confusión variará dependiendo del carácter distintivo de la marca anterior. Una marca con un elevado carácter distintivo bien sea intrínseco o



por su conocimiento en el mercado, gozará de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor<sup>19</sup>.

En cuanto a los criterios para apreciar la similitud de los productos distinguidos, el TJCE estableció que se tomarán en cuenta, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario<sup>20</sup>.

El TJCE llegó a la conclusión de que el artículo 4.1 inciso b) de la Directiva de Marcas “debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas suficiente para generar un riesgo de confusión”.<sup>21</sup>

Ahora bien, el riesgo de confusión existe incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando se pone de manifiesto que el público puede creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

### 3.3.- El caso *Lloyd v.s. Klijsen*

La sociedad holandesa *Klijsen Andel BV* (en lo sucesivo *Klijsen*) fabricaba calzado que comercializa en los Países Bajos desde 1970 y en Alemania desde 1991 con la marca *Loint's*. Sus zapatos se distribuyen en tiendas especializadas en calzado

cómodo y más del 90% de las ventas corresponde a calzado de señora. Esta sociedad obtuvo el registro internacional de la marca *Loint's* en el Benelux en 1996 y solicitó se extendiera la protección a Alemania. Además, *Klijzen* registró en 1996 en el Benelux una marca mixta *Loint's* cuya protección obtuvo también para Alemania.

Ahora bien, la sociedad alemana *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* (en lo sucesivo, *Lloyd*) fabrica y distribuye calzado en Alemania con la marca *Lloyd* desde 1927. Razón por la cual ésta solicitó que prohibiese a *Klijzen* utilizar comercialmente en Alemania el signo *Loint's* para zapatos y productos de calzado y que esta última aceptase ante la oficina alemana de patentes la cancelación de las partes alemanas de la marca *Loint's*.

*Lloyd* argumentó que su marca podría ser confundida con la marca de *Klijzen* a causa de su similitud fonética, de su uso para productos idénticos y del carácter distintivo particular de la marca *Lloyd*, derivado de la ausencia de elementos descriptivos, del elevado grado de conocimiento de la marca y de su amplio uso general y continuado, durante un período muy largo.

*Klijzen* solicitó se desestimase las pretensiones de *Lloyd* por no existir riesgo de confusión entre las marcas. En particular alegó que no se había demostrado que los productos de *Lloyd* gozasen de un elevado grado de conocimiento. Además, los productos de *Lloyd* no presentan puntos en común con los de *Klijzen* ya que *Lloyd* no ejercía actividad destacable en el mercado del calzado cómodo mientras

que *Klijzen* fabricaba exclusivamente ese tipo de producto. Además de que no existía confusión a nivel fonético sino únicamente desde el punto de vista del grafismo de la marca.

### 3.3.1.- Cuestiones planteadas

El *Landgericht München I*, órgano competente para resolver el asunto, planteó al TJCE las siguientes cuestiones prejudiciales:

*¿Qué criterios deben aplicarse para apreciar el riesgo de confusión en el sentido del artículo 5.1 inciso b) de la Directiva de Marcas?<sup>22</sup>*

*¿Qué significado posee el tenor de la Directiva de Marcas, según el cual el riesgo de confusión comprende el “riesgo de asociación” con la marca anterior, y*

*¿Qué efectos deben adjudicarse para la apreciación del riesgo de confusión al hecho que una marca tenga un fuerte carácter distintivo?*

### 3.3.2.- Doctrina del Tribunal

Para resolver las dos primeras cuestiones el TJCE retoma los criterios de valoración global establecidos en la sentencia *Sabel vs Puma* y las pautas establecidas en la sentencia *Canon vs MGM*.

Para responder a la cuestión sobre el riesgo de confusión en relación con el carácter distintivo, el TJCE establece como pautas para determinar primeramente el carácter distintivo de una marca -y por consiguiente- evaluar si posee un elevado carácter distintivo; se 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 tanto, distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.<sup>23</sup>

Al realizar la apreciación global, se deben 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 ésta; 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 Cámara de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.<sup>24</sup>

Como consecuencia lógica, el TJCE estimó que no era procedente indicar de forma general, por ejemplo, mediante porcentajes, el conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca posee un carácter distintivo.<sup>25</sup>

Ahora bien, para determinar la existencia del riesgo de confusión en vista del carácter distintivo de la marca, el TJCE consideró que en lo relativo a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular sus elementos distintivos y dominantes.

En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva de Marcas, cuando se refiere a que “implique por parte del público un riesgo de confusión” se

deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar<sup>26</sup>.

No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de 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. Procede igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.<sup>27</sup>

A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contempladas y las condiciones en que éstos se comercializan.<sup>28</sup> Esta valoración debe hacerse desde el punto de vista del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, según con los criterios de la sentencia *Gut Springenheide* que analizaremos en el siguiente apartado.

Con base en las consideraciones anteriores, el TJCE respondió las cuestiones prejudiciales en el sentido de que no se puede descartar que la mera similitud

fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión. En efecto, cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión. Para determinar el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión.

Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse 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 tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar esta apreciación, procede tomar en consideración todos los elementos pertinentes y, 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.

No se puede indicar de forma general, por ejemplo, mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.

#### 3.4.- El caso *Gut Springenheide*

El TJCE estableció en la sentencia de 16 de julio de 1998, C-210/96, *Gut Springenheide* los criterios para valorar la perspectiva del consumidor. Este caso

fue planteado por el *Bundesverwaltungsgericht* como una cuestión prejudicial en el litigio que enfrentaba a la sociedad mercantil *Gut Springenheide* con el Inspección alimentaria del Gobierno de Alemania, sobre una mención estampada en el embalaje de los huevos comercializados por *Gut Springenheide* y una nota incluida en dichos embalajes.

En efecto, *Gut Springenheide* comercializaba huevos embalados con la mención “10 huevos frescos - 6 cereales”. Según esta sociedad, los seis referidos tipos de cereales integran el 60 % de la composición de la mezcla con la que se alimentan las gallinas. En cada caja de huevos se introdujo una nota que ensalza las cualidades que dicha alimentación proporciona a los huevos.

Después de haber manifestado en varias ocasiones a *Gut Springenheide* sus reservas acerca de la mención “10 huevos frescos - 6 cereales” y de la referida nota, la Inspección alimentaria requirió a la citada sociedad, el 24 de julio de 1989, para que las suprimiera.

Después de agotar las instancias ordinarias, *Gut Springenheide* interpuso un recurso de casación ante el *Bundesverwaltungsgericht*. La sociedad mercantil mantuvo que la mención y la nota objeto del litigio eran absolutamente necesarias para la información de los consumidores y que el tribunal de apelación no se apoyaba en prueba pericial alguna que demostrara que inducían a error al comprador.

### 3.4.1.- Cuestiones planteadas

El *Bundesverwaltungsgericht* consideró que la solución del litigio debía basarse en el artículo 10 del Reglamento CE 1907/90, pero dudó acerca de la interpretación de la letra e) de su apartado 2, que permite estampar en los embalajes indicaciones concebidas para fomentar las ventas, siempre que no induzcan a error al comprador.

En estas circunstancias, *Bundesverwaltungsgericht* decidió suspender el procedimiento y plantear al TJCE las siguientes cuestiones prejudiciales:

*1.- Para apreciar si las indicaciones concebidas para fomentar las ventas pueden inducir a error al comprador, ¿debe determinarse cuáles son las expectativas reales del consumidor destinatario de tales indicaciones o dicha norma se basa en un concepto objetivo de comprador que requiere una interpretación puramente jurídica?*

*2.- Para el caso de que haya que basarse en las expectativas reales de los consumidores se plantean las siguientes cuestiones:*

*a) ¿Es decisiva la opinión del consumidor medio perspicaz a la del consumidor poco consciente?*

*b) ¿Puede determinarse el porcentaje de consumidores válido para considerar que la expectativa del consumidor sirve de referencia?*



3.- *En el caso de que haya que tomar como criterio un concepto objetivo de comprador que requiera una interpretación puramente jurídica, ¿cómo ha de determinarse dicho concepto?*

#### 3.4.2.- Doctrina del Tribunal

El TJCE determinó que para señalar si una mención concebida para fomentar las ventas de huevos puede inducir a error al comprador, el juez nacional debe tomar como referencia la expectativa que con respecto a dicha mención se presume de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz<sup>29</sup>.

Pues bien, el TJCE toma como referencia al consumidor final del producto o del servicio y no solamente el comprador. Por esa razón ya en anteriores sentencias el Máximo Tribunal Comunitario había establecido que el consumidor final no era necesariamente la misma persona que ha comprado los productos<sup>30</sup>.

Por otra parte, el consumidor debe estar *normalmente informado*. La palabra normal es sinónimo de promedio, excluyéndose los extremos. Más que hacer referencia a un nivel cultural se trata de cierta experiencia y aptitud para interpretar la información que se le facilita sobre los productos y las condiciones en las que éstos se comercializan.

Por último, cabe comentar que la actitud del consumidor *razonablemente atento y perspicaz* insiste en la normalidad del consumidor de referencia. Esta noción

incluye una actitud prudentemente activa que permite al consumidor hacerse de la información disponible sin tener que hacer una investigación exhaustiva, pero tampoco se justifica una completa pasividad.<sup>31</sup>

## **Conclusiones**

### **I**

Existe una coincidencia sustancial entre los conceptos de marca de la legislación comunitaria europea y la legislación mexicana. Por tanto, válidamente podemos afirmar que para ambos ordenamientos jurídicos la marca se aplica a un objeto para distinguirlo, y que la función esencial de la marca es la de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado. La función de distinción sirve para informar al consumidor.

### **II**

Existen tres supuestos en los cuales la marca induce a engaño al consumidor y - por lo tanto- afecta las funciones jurídicamente protegidas de la marca. Estas situaciones son: el riesgo de confusión de marcas, la marca engañosa y los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia del producto o servicio.

### **III**

En cuanto al riesgo de confusión, éste se puede presentar de dos maneras: identidad de signos para productos o servicios idénticos; e identidad o similitud de

signos para productos o servicios similares. Respecto al primero de ellos, únicamente debemos destacar que la prohibición a este tipo de marcas es absoluta. Respecto del segundo, está condicionado a que concurra el riesgo de confusión. Además, las legislaciones comunitaria y mexicana son similares en ambos supuestos.

#### **IV**

La semejanza de signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Esta valoración deberá hacerse desde la perspectiva del consumidor. Además, la valoración de los signos se realiza en dos momentos: el examen analítico de los signos; y la reflexión sobre la importancia de las semejanzas detectadas con miras a provocar el riesgo de confusión. En la determinación de la similitud de productos debe tenerse en cuenta el principio de especialidad que permite la coexistencia de signos semejantes para productos diferentes.

#### **V**

En la valoración del riesgo de confusión se deben tomar en cuenta 3 factores: la similitud de signos y productos, el riesgo de confusión con la marca anterior, y la existencia de un grado de protección para marcas notorias o renombradas en la legislación de que se trate.

#### **VI**

El riesgo de asociación puede ser interpretado en sentido amplio: si existe una conexión mental o asociación de ideas sobre el origen empresarial de los

productos o servicios amparados por la marca. La interpretación en sentido estricto se produce si el consumidor cree injustificadamente que existe algún vínculo jurídico entre los titulares de la marca en conflicto.

## VII

Ante las similitudes de la legislación europea con la legislación mexicana sobre el riesgo de confusión, los criterios del TJCE podrían servir también de pauta -no obligatoria- a la autoridad administrativa y a los tribunales nacionales encargados de resolver controversias por riesgo de confusión de marcas.

## VIII

En el caso *Sabel vs Puma*, el TJCE estableció hacerse globalmente teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes. Además, el TJCE estimó que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor ese el carácter distintivo de la marca anterior. Ahora bien, el riesgo de confusión existe incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando se pone de manifiesto que el público puede creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

## IX

En el caso *CKK vs MGM*, el TJCE precisó que la apreciación global del riesgo de confusión implica una interdependencia de los factores evaluados con especial

énfasis en la similitud de marcas y productos o servicios ya que un bajo grado de similitud de productos o servicios se compensa con un elevado grado de similitud de las marcas. Para apreciar la semejanza de productos se deben tomar en cuenta su naturaleza, destino, utilización y carácter competidor o complementario. Por último, estableció que el riesgo de confusión se refiere al origen empresarial de los productos, aun cuando estando consciente de que proceden de distintos lugares si el público cree que las empresas están vinculadas económicamente.

## X

En el caso *Lloyd vs Klijsen*, el TJCE estableció criterios para determinar la distintividad de la marca anterior, como considerar las cualidades intrínsecas de la marca, como los elementos descriptivos, la cuota de mercado poseída, las inversiones realizadas para promoverla, entre otras, lo que descartan la apreciación por medio de porcentajes de conocimiento, para comparar en qué tanto afecta la distintividad de la marca anterior estableció un criterio de comparación global de los elementos de ambas marcas desde el punto de vista del consumidor.

## XI

La perspectiva del consumidor ha quedado establecida en la sentencia *Gut Springenheide* en la cual el TJCE resolvió que debe ser el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz aunque deja abierta la posibilidad de que el juez nacional se auxilie de sondeos de opinión o dictámenes periciales para instruir su decisión.

## Bibliografía

### I.- Obras citadas

Bercovitz Rodríguez Cano, A, Concepto de Marca en Comentarios a la Ley de Marcas, A. Bercovitz Rodríguez Cano, J.A. García Cruces Gonzalez, Madrid, Editorial Aranzadi, 2003

Casado Cerviño, A, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Madrid, Editorial Tecnos, 2000

De La Fuente García, E Las marcas en Propiedad Industrial: Teoría y Práctica AA. VV., Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001

Fernández Novoa, C. El sistema comunitario de marcas, Madrid, Editorial Montecorvo, 1995

Gonzalez Vaque, L, La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; la sentencia Gut Springenheide, en Derecho de los Negocios, núm, 103, 1999

Lobato, M, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Editorial Civitas, 2002.

Martínez Gutiérrez, A., El riesgo de Confusión en el Derecho de Marcas (comentario a la Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998, C- 39/97) en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XX, 1999, pp 665-688.

### II.- Jurisprudencia citada

*Sabel vs Puma*, sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997 (caso C 251/95)

*Canon vs MGM*; sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998 (caso C 39/97)

*Lloyd vs Klijsen*; sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999 (caso C 342/97)

*Gut Springenheide*; sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998 (caso C 210/96 )

---

<sup>1</sup> Las directivas son normas jurídicas emitidas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y ratificados por el Parlamento Europeo, cuya regulación es obligatoria para los países miembros de la Unión Europea. Los Estados miembros de la UE, deben trasponer a su normatividad interna el contenido de las directivas.

Ahora bien, en el caso específico de la Directiva de Marcas su objetivo primordial es garantizar una armonización mínima de la legislación marcaría en los 27 países miembros de la Unión Europea.

<sup>2</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Concepto de Marca, en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Madrid, Editorial Aranzadi, 2003 p118

<sup>3</sup> Fernández Novoa, C El sistema comunitario de marcas, Madrid, Editorial Montecorvo, 1995, p 40

<sup>4</sup> Cabe señalar que las funciones de la marca son indicadoras de la procedencia empresarial, indicadoras de la calidad, condensadoras del *goodwill* y publicitarias. *Vid* De la Fuente García, En Las marcas en Propiedad Industrial: Teoría y Práctica en AA. VV. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp 126-129

<sup>5</sup> *Vid* Martínez Gutiérrez Ángel, “El riesgo de Confusión en el Derecho de Marcas (comentario a la Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998, C- 39/97)” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, (1999) pp 676- 678.

<sup>6</sup> *Vid*. Casado Cerviño, A, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Madrid, Editorial Tecnos, 2000, pp 41-43

<sup>7</sup> “Benelux” es el acrónimo que identifica a la unión económica de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entre las normas comunes. Como instrumento para lograr un mercado interno armonizado, el 1 de enero de 1971 entró en vigor la Ley Uniforme de Marcas del Benelux con objeto de establecer un derecho de marcas unificado para el territorio de los tres países que integran el Benelux. *Vid* [www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=2899](http://www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=2899)

<sup>8</sup> El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es la institución jurisdiccional de la Unión Europea. Está integrado por tres órganos: el Tribunal de Justicia de Primera instancia y el Tribunal de la Función Pública. Su principal tarea consiste en controlar la legalidad de los actos comunitarios y garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho c/Comunitario e/Europeo. *Vid*: [curia.europa.eu/es/instit/presentacionfr/index\\_cje.htm](http://curia.europa.eu/es/instit/presentacionfr/index_cje.htm)

<sup>9</sup> *Vid*. Artículo 4.1.b) de la Directiva de Marcas.

<sup>10</sup> Lobato M, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madris, Editorial Civitas, 2002. p 288

<sup>11</sup> *Vid*. Casado Cerviño, A, Derecho de marcas y protección de los consumidores... ob. cit., pp 46-59.

<sup>12</sup> Para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación comunitaria y evitar interpretaciones divergentes, los jueces nacionales pueden, y a veces deben, dirigirse al TJCE para solicitarle que precise una cuestión de interpretación del Derecho comunitario. *Vid* [curia.europa.eu/instit/presentacionfr/index\\_cje.htm](http://curia.europa.eu/instit/presentacionfr/index_cje.htm)

<sup>13</sup> El Tribunal Federal alemán o *Bundesgerichtshof* es el máximo tribunal de justicia de Alemania. Es equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.

<sup>14</sup> *Vid*, *ibidem* 46-50

<sup>15</sup> Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997(caso C 251/95) Número 23

<sup>16</sup> *Ibidem*, Número 22

<sup>17</sup> *Ibidem*, Fallo del caso

<sup>18</sup> Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998 (caso C 39/97) Número 17

<sup>19</sup> *Ibidem*, Número 28

<sup>20</sup> *Ibidem*, Número 23

<sup>21</sup> *Ibidem*, Número 24

<sup>22</sup> El inciso b) artículo 5.1 de la Directiva de Marcas establece que “la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso,

---

sin su consentimiento, en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”

Como puede fácilmente observarse, este artículo legitima al titular de la marca para impugnar otras marcas que puedan confundirse con la suya, para ello repite la regulación del riesgo de confusión contenida en el inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas. Por ende, la interpretación que hace el TJCE del riesgo de confusión en el inciso b) del artículo 5.1 es de plena aplicación al inciso b) del artículo 4.1, ambos de la Directiva de Marcas

<sup>23</sup> Sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999 (caso C 342/97) Número 22

<sup>24</sup> *Ibidem*, Número 23

<sup>25</sup> *Ibidem*, Número 24

<sup>26</sup> *Ibidem*, Número 25

<sup>27</sup> *Ibidem*, Número 26

<sup>28</sup> *Ibidem*, Número 27

<sup>29</sup> Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998 (caso C 210/96) Número 37

30 Este criterio fue establecido en relación con la información que deben contener las etiquetas, pues lo que no esté plasmado en ellas y aunque se dé dicha información en el punto de venta, al no ser necesariamente el comprador el consumidor final se considera como que no se hubiese proporcionado dicha información.

<sup>31</sup> *Vid.* González Vaque, L “La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; la sentencia *Gut Springenheide*”, en *Derecho de los Negocios*, núm, 103, 1999 pp 1-10