

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. F.G. JACOBS

presentadas el 29 de octubre de 1998 *

1. En el presente asunto, el Landgericht München I (Tribunal del Land de Múnich I) plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a la noción de «riesgo de confusión» recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas¹ (en lo sucesivo, «Directiva»).

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (en lo sucesivo, «Lloyd») es un fabricante de calzado que desde 1927 ha comercializado sus zapatos con la marca «Lloyd». Es titular de varias marcas que incluyen la palabra «Lloyd».

3. Klijsen Handel BV (en lo sucesivo, «Klijsen») fabrica y distribuye calzado en Alemania desde 1991 (y desde 1970 en los Países Bajos) con la marca «Loint's». Los zapatos se venden en tiendas especializadas en calzado para el tiempo libre, correspondiendo más del 90 % de las ventas a calzado de señora. Klijsen obtuvo el registro internacional de la marca «Loint's» el 24 de agosto de 1994 y solicitó que se extendiera la protección a Alemania. Asimismo, registró el 26 de febrero de 1996 la marca mixta «Loint's», extendiendo su protección a Alemania.

4. En el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente Lloyd solicita, *inter alia*, la prohibición del uso del signo «Loint's» en zapatos y calzado en Alemania. Lloyd alega que es probable que se confunda «Loint's» con «Lloyd», a causa de la semejanza fonética de los dos signos y del mayor carácter distintivo de la marca «Lloyd», que nace de la ausencia de elementos descriptivos y de su elevado grado de reconocimiento. La resolución de remisión señala que una encuesta realizada en noviembre de 1995 estimó que el grado de conocimiento de la marca «Lloyd» alcanzaba el 36 % de la población total con una edad comprendida entre los 14 y 64 años y que otra encuesta realizada en abril de 1996 lo fijó en un 10 % de los varones de 14 o más años de edad.

5. El órgano jurisdiccional remitente concluyó que los productos a los que se aplican las dos marcas son idénticos, rechazando la alegación de Klijsen de que son diferentes en la medida en la que la marca «Loint's» se aplica únicamente al calzado para el tiempo libre, un mercado en el que Lloyd no tiene una presencia apreciable. El órgano jurisdiccional remitente duda, sin embargo, si existe un riesgo de confusión entre las dos marcas conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

* Lengua original: inglés.

1 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO 1989, L 40, p. 1).

6. El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva establece:

«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

- a) [...]
- 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.»

7. El órgano jurisdiccional remitente opina que, conforme a la práctica y a la normativa alemana en vigor, es probable que se considere que existe un riesgo de confusión. No obstante, se pregunta si esta apreciación es conforme con la Directiva. Aun cuando acepta que la semejanza fonética hace posible la confusión, duda de si, como afirma Lloyd, puede ignorarse la presencia de una prominente «s» en el signo «Loint's». El órgano jurisdiccional remitente duda igualmente acerca de la afirmación de Lloyd's según la cual su marca posee un mayor carácter distintivo como consecuencia de su grado de reconocimiento, estimado en un 36 %, destacando que en la encuesta realizada en noviembre de 1995, mencionada anteriormente, el

grado de reconocimiento de 33 marcas de zapatos fue superior al 20 %, el de 13 resultó igual o superior al 40 % y el de 6 fue igual o superior al 70 %. En consecuencia, decidió plantear las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia:

- «1) El hecho de que una marca y un signo estén integrados en ambos casos por una única sílaba y sean fonéticamente idénticos tanto en el principio como en la única combinación de vocales, apareciendo en el signo también la —única— consonante final de la marca con una forma similar (“t” en lugar de “d”), dentro de un grupo de tres letras, entre ellas la “s”, ¿es suficiente para que exista riesgo de confusión a causa de la similitud entre el signo y la marca, así como por la identidad entre los productos o servicios designados por la marca y el signo? En concreto, ¿entran en conflicto las denominaciones para productos de calzado “Lloyd” y “Loints”?²
- 2) En este contexto, ¿qué relevancia tiene el tenor de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación del signo con la marca?

2 — La resolución de remisión, a diferencia de las observaciones escritas de Lloyd y Klijsen, se refiere a «Loints» sin apóstrofo.

3) Si el grado de conocimiento en los sectores interesados es del 10 %, ¿debe considerarse que un signo distintivo posee un carácter distintivo especial y, por tanto, un ámbito de protección material más amplio?

¿Sucedería lo mismo si el grado de conocimiento fuera del 36 %?

En caso de que el Tribunal de Justicia respondiera de forma negativa a la primera cuestión, ¿tal protección ampliada implicaría dar una respuesta diferente a dicha cuestión?

4) El hecho de que una marca no posea ningún elemento descriptivo, ¿basta por sí solo para considerar que tiene un mayor carácter distintivo?»

8. Antes de analizar dichas cuestiones es preciso, como la Comisión ha sugerido en sus observaciones escritas, recordar los papeles respectivos del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al artículo 177 del Tratado. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que su papel conforme al mencionado artículo se limita a facilitar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados con las disposiciones relevantes del Derecho comunitario precisos para resolver el litigio que le ha sido sometido. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional aplicar dichas normas, como han sido interpretadas por el

Tribunal de Justicia, a los hechos del asunto del que conoce.³

9. En cierto que en algunas ocasiones el Tribunal de Justicia, a requerimiento de los órganos jurisdiccionales nacionales, se ha pronunciado mediante decisiones prejudiciales muy ajustadas a los hechos de ciertos casos concretos. La diferencia entre interpretación y aplicación no es clara —de hecho, la interpretación puede considerarse una parte integrante del proceso de aplicación de una norma jurídica. Casi cualquier cuestión, aun cuando se refiera a un grupo de hechos específicos, puede formularse como una solicitud de interpretación en abstracto. Ilustra este punto la primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente, formulada al mismo tiempo como una solicitud de interpretación general y como una pregunta explícita sobre el posible conflicto de las marcas «Lloyd» y «Loint's».

10. No obstante, en mi opinión es posible distinguir cuándo se facilita una interpretación general, que puede ser relevante en otros asuntos relativos a la aplicación de la misma disposición, y cuándo se realiza una valoración detallada de los hechos de un asunto particular. En el caso de autos, resulta evidente que se solicita al Tribunal de Justicia que realice la última de dichas tareas, es decir, que resuelva, en efecto, la controversia ante el órgano jurisdiccional nacional, decidiendo con arreglo a los hechos si existe un riesgo de confusión entre las dos marcas.

3 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de febrero de 1990, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe* (C-320/88, Rec. p. I-285).

11. En un campo como éste, considero que existe un cierto número de motivos por los que el Tribunal de Justicia debería respetar de forma particularmente rigurosa una separación adecuada entre sus funciones y las de los órganos jurisdiccionales nacionales. La decisión relativa a la existencia de un riesgo de confusión entre una marca y un signo entraña una apreciación especialmente detallada de la totalidad de los elementos de prueba presentados ante el órgano jurisdiccional nacional. En consecuencia, resulta más natural que sea el órgano jurisdiccional nacional quien adopte la mencionada decisión.

12. Por añadidura, si bien debe considerarse que la Directiva establece criterios uniformes para valorar el riesgo de confusión, dichos criterios pueden ser aplicados de forma diferente en los distintos Estados miembros como consecuencia, *inter alia*, de diferencias lingüísticas. A título de ejemplo, mientras «Lloyd» y «Loint's» poseen en apariencia escasa similitud fonética y gráfica para un anglófono, tal vez no sea así para un germanófono, puesto que la letra «t» y la «d», cuando se encuentra al final de una palabra, se pronuncian de forma semejante en alemán. En consecuencia, parece adecuado que los órganos jurisdiccionales nacionales de un Estado miembro valoren el riesgo de confusión para la población de dicho país.

13. Procede destacar además que en el campo contemplado los criterios normativos que pueden extraerse de la Directiva son relativamente escasos, pero resultan aplicables a un número prácticamente ilimitado de situaciones de hecho. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia puede contribuir de forma más efectiva a la

aplicación uniforme de la Directiva y a la seguridad jurídica enunciando claramente los criterios generales y, en particular, el estándar que debe utilizarse para valorar el riesgo de confusión, en lugar de adoptar pronunciamientos demasiado vinculados a los hechos de asuntos concretos.

14. A la luz de este contexto, las preguntas del órgano jurisdiccional nacional pueden volver a formularse como una solicitud relativa a:

- los criterios que deben aplicarse para valorar el riesgo de confusión y, en particular, la relevancia de la similitud fonética entre la marca y el signo;
- la importancia que debe concederse a que se afirme que el riesgo de confusión comprende el «riesgo de asociación»;
- las circunstancias que deben concurrir para que se considere que una marca tiene un carácter distintivo y, especialmente, la importancia del grado de reconocimiento de la marca y de la ausencia de elementos descriptivos, así como,
- la importancia que debe concederse al carácter distintivo de una marca a evaluar el riesgo de confusión.

15. Con posterioridad al planteamiento por el órgano jurisdiccional nacional de la presente cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia se pronunció en el asunto SABEL.⁴ A mi juicio, dicha sentencia puede proporcionar buena parte de la asistencia solicitada por el órgano jurisdiccional remitente.

Esta interpretación resulta asimismo del décimo considerando de la Directiva, según el cual “el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección”.»⁵

16. A propósito del significado del término «riesgo de asociación», punto suscitado en el caso de autos por la segunda cuestión del órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto SABEL:

«A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, “exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.

17. En relación con las restantes cuestiones planteadas en el caso de autos, el Tribunal de Justicia se pronunció en SABEL, a propósito de la forma de valorar el riesgo de confusión, como sigue:

«Como se ha declarado en el apartado 18 de la presente sentencia, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no es aplicable si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. A este respecto, del décimo considerando de la Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión “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 [léase ‘registrado’], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados”. El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes en relación con las circunstancias del caso.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y

4 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

5 — Sentencia SABEL, apartados 18 y 19.

dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, 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.

En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, 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 distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.

Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión.

Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de “riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”, conte-

nido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que 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 en el sentido de la citada disposición.»⁶

18. A la vista de las circunstancias que concurren en el caso de autos, podría ser útil añadir lo siguiente: En primer lugar, en relación con la primera cuestión, no cabe duda a la luz de la sentencia en el asunto SABEL, que el riesgo de confusión debe valorarse de forma global, tomando en consideración todos los factores relevantes. En contra de lo señalado por LLoyd, puede resultar, por tanto, pertinente, según las circunstancias, considerar no sólo el grado de similitud fonética de la marca y del signo, sino también el grado (o la falta) de semejanza gráfica y conceptual. En ausencia de similitud gráfica o conceptual es preciso analizar si, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluidas la naturaleza de los productos y las condiciones en que son comercializados, es probable que el grado de similitud fonética que exista puede por sí solo provocar confusión.

19. Tal y como aclara el décimo considerando de la Directiva, «la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva». Por consiguiente, cuando valore el riesgo de confu-

6 — Sentencia SABEL, apartados 22 a 26.

sión, el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar las normas nacionales sobre la prueba.

demasiado alto impediría la integración de los mercados nacionales, imponiendo restricciones injustificadas a los intercambios de bienes y servicios entre los Estados miembros, y frustraría el objetivo mismo de la Directiva.

20. El estándar y criterios que deben aplicarse para realizar dicha valoración son, sin embargo, una cuestión que compete al Derecho comunitario. Como Klijsen señaló, el riesgo de confusión debe ser genuino y verificarse correctamente —no debe ser puramente hipotético o remoto. Cuando el Tribunal de Justicia decidió en el asunto SABEL que una marca debe apreciarse de forma global, en lugar de en relación con sus distintos componentes, aplicó el criterio del consumidor medio del tipo de producto o servicio en cuestión. A diferencia de lo sugerido por Lloyd en la vista, dicho criterio es coherente con sus fallos en otros asuntos en los que analizó la cuestión del eventual carácter engañoso para el consumidor de una denominación, marca, mención publicitaria o afirmación. En los referidos asuntos el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se presumía en un consumidor medio de los productos o servicios contemplados, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.⁷ En mi opinión el mismo criterio resulta aplicable en el caso de autos. Como señalé en los puntos 50 y 51 de mis conclusiones en el asunto SABEL, un nivel de protección

21. En cuanto a la tercera cuestión, resulta claramente de la sentencia en el asunto SABEL que una marca puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público, y que «el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo». El órgano jurisdiccional nacional pregunta si existe un nivel a partir del cual una marca adquiere, gracias a su grado de reconocimiento, un carácter distintivo especial y disfruta de «un ámbito de protección material más amplio».

22. En relación con la cuarta cuestión, se deduce con claridad del asunto SABEL⁸ que el riesgo de confusión puede ser mayor cuando una marca tiene intrínsecamente un carácter distintivo particular. Así ocurre cuando posee ciertos rasgos fonéticos, gráficos o conceptuales que la distinguen de forma especial de otros signos. A primera

7 — Véase, como más reciente, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartados 30 y 31. Véanse también las sentencias de 7 de marzo de 1990, GB-INNO-BM (C-362/88, Rec. p. I-667); de 13 de diciembre de 1990, Pall (C-238/89, Rec. I-4827); de 18 de mayo de 1993, Yves Rocher (C-126/91, Rec. I-2361); de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317); de 29 de junio de 1995, Langguth (C-456/93, Rec. p. I-1737), y de 6 de julio de 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923). Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Sr. Fenelly de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-303/97, Verbraucherschutzverein/Sektikellerei G.C. Kessler, en particular, los puntos 29 y ss.

8 — Véase también la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartados 17 y 18.

vista ello podría resultar extraño, ya que podría pensarse que cuanto mayor sea el carácter intrínsecamente distintivo de la marca, menor será el riesgo de confusión. No obstante, es evidente que existe un mayor riesgo de confusión entre una marca y un signo cuya similitud nace de la presencia en ambos de ciertos rasgos poco frecuentes y originales, que entre una marca y un signo que comparten rasgos similares, pero con un menor carácter distintivo. Que una marca y un signo puedan distinguirse fácilmente de otras marcas porque ambos poseen los mismos

rasgos originales y poco frecuentes aumenta el riesgo de confusión.

23. A mi juicio la ausencia total de elementos descriptivos puede ser un factor para valorar el carácter distintivo de una marca, pero no dota por sí solo a una marca de un carácter especialmente distintivo: aun en ausencia de elementos descriptivos, una marca puede carecer todavía de rasgos originales o ser de uso corriente en los Estados miembros contemplados.

Conclusión

24. Consecuentemente, considero que procede responder a las cuestiones planteadas por el Landgericht München I como sigue:

«1) Cuando valore el riesgo de confusión, en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, entre una marca y un signo utilizados en relación con los mismos productos, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración si existe un riesgo de confusión genuino y correctamente verificado para un consumidor medio en el Estado miembro afectado del tipo de producto en cuestión. Cuando realice dicha valoración debe considerar de forma global todos los factores relevantes, en particular, el grado de semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca y el signo, así como qué grado de carácter distintivo posee la marca, bien intrínsecamente, o bien gracias al nivel de reconocimiento de la marca.

- 2) El concepto de riesgo de asociación, recogido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4, no constituye una alternativa al de riesgo de confusión, sino que permite definir su alcance.

- 3) La Directiva no establece un límite a partir del cual una marca adquiera automáticamente, en virtud de su grado de reconocimiento, un carácter distintivo particular y disfrute de mayor protección. El grado de reconocimiento de la marca es un factor que debe considerarse en el marco de la valoración global de la confusión. Cuanto mayor sea el grado de reconocimiento de la marca, mayor será el riesgo de confusión con su signo similar.

- 4) Que una marca no presente elementos descriptivos puede constituir un factor en la valoración del carácter distintivo de la marca, pero no aumenta por sí solo el riesgo de confusión.»