CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F. G. JACOBS

presentadas el 2 de abril de 1998 *

1. La letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas [1] prohíbe el registro de una marca «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».

2. Para oponerse al registro de una marca basándose en esa disposición es, pues, necesario demostrar tanto que la marca es idéntica o similar a una marca anterior como que los productos o servicios designados por ambas marcas son idénticos o similares.

3. El Bundesgerichtshof desea saber si, a la hora de apreciar si los productos o servicios deben considerarse similares a efectos de esa disposición, puede tenerse en cuenta el grado de eficacia distintiva de una marca anterior, en particular su notoriedad.

La Directiva sobre marcas

4. La Directiva sobre marcas armoniza las disposiciones nacionales del Derecho de marcas que «tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» (tercer considerando de la exposición de motivos de la Directiva). Así, armoniza, entre otras cosas, las causas de denegación del registro o de nulidad de una marca (artículos 3 y 4) y los derechos conferidos por la marca (artículos 5 y siguientes).

5. Con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros estaban obligados a ejecutar sus disposiciones, a más tardar, el 28 de diciembre de 1991. No obstante, el Consejo, mediante Decisión 92/10/CEE, [2] hizo uso de la facultad que le otorgaba el apartado 2 del artículo 16, y aplazó la fecha fijada para la ejecución de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992.

* Lengua original: inglés.

1 — 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 (DO 1989, L 40, p. 1).

2 — Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104 (DO 1992, L 6, p. 35).

6. El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, que versa sobre la posibilidad de registrar una marca, establece:

«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 aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;

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. Igualmente, el apartado 1 del artículo 5, que especifica los derechos conferidos por la marca, dispone:

«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:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

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.»

8. Las marcas que gocen de renombre pueden disfrutar de una protección aún mayor. La letra a) del apartado 4 del artículo 4 concede a los Estados miembros la posibilidad de denegar, en determinadas circunstancias, el registro de una marca si ésta es idéntica o similar a una marca nacional anterior que goce de renombre, aun cuando los productos o servicios para los que se presente la solicitud de la marca posterior no sean similares a

aquellos para los que esté registrada la marca anterior:

«Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

9. Cuando la marca anterior sea una marca comunitaria de acuerdo con lo previsto en el Reglamento sobre la marca comunitaria, [3] el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva permite que el titular de una marca comunitaria anterior que goce de renombre en la Comunidad se oponga al registro por el mismo motivo. A diferencia de lo previsto en la letra a) del apartado 4 del artículo 4, el apartado 3 del artículo 4 obliga, en vez de simplemente autorizar, a los Estados miembros a conceder esa protección.

10. Además, el apartado 2 del artículo 5 (referente al uso, y no ya al registro, de una marca posterior) otorga a los Estados miembros una posibilidad semejante a la prevista en la letra a) del apartado 4 del artículo 4:

«Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

11. No obstante, debe señalarse que aunque la cuestión prejudicial se refiere a las marcas que gozan de renombre, y la letra a) del apartado 4 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5 mencionan expresamente tales marcas, el Bundesgerichtshof ha precisado que la disposición controvertida en el presente caso es la letra b) del apartado 1 del artículo 4, por las razones que se explican más adelante. [4]

3 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

4 — Véase el punto 26 *infra*.

Hechos

12. El 29 de julio de 1986, Pathe Communications Corporation (en lo sucesivo, «Pathe»), sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América, presentó una solicitud de registro de la marca de texto «CANNON» para los siguientes productos y servicios: «películas grabadas en cintas de vídeo (películas de vídeo); producción, distribución y exhibición de películas para salas de cine y empresas de televisión».

13. La sociedad Canon Kabushiki Kaisha (en lo sucesivo, «CKK») se opuso a esa solicitud, basándose en que lesionaba su propia marca de texto «Canon». Esa marca ya había sido registrada, entre otras cosas, para «cámaras y proyectores de imágenes estáticas y animadas; aparatos de grabación y registro de televisión, aparatos de transmisión de señales de televisión, aparatos para la recepción y reproducción de señales de televisión, incluidos aparatos de registro y reproducción de señales de televisión mediante cintas y discos».

14. En el momento en que CKK formuló su oposición, la Directiva sobre marcas no había sido adoptada, y en consecuencia se aplicaba la Ley nacional alemana sobre marcas. Esta Ley se denomina Warenzeichengesetz (en lo sucesivo, «WZG»). El Derecho alemán se adaptó con retraso a la Directiva, que fue adoptada el 21 de diciembre de 1988 y debía ejecutarse, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992, [5] mediante una Ley aprobada el 25 de octubre de 1994. Las principales disposiciones de esta Ley entraron en vigor el 1 de enero de 1995. No obstante, el Bundesgerichtshof aclara que el presente asunto debe enjuiciarse basándose en la Ley en su versión actual, que ejecuta la Directiva. La nueva Ley alemana sobre marcas se denomina Markengesetz y el Bundesgerichtshof explica que el número 2 del apartado 1 de su artículo 9 corresponde a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

15. Según el Bundesgerichtshof, debe partirse, a efectos de la apreciación jurídica, de que ambas marcas «CANNON» y «Canon» son fonéticamente idénticas. No obstante, no se aplican a productos y servicios idénticos. La cuestión que se ha planteado a los órganos jurisdiccionales alemanes es la de apreciar si los respectivos productos y servicios pueden, sin embargo, considerarse similares.

16. Cuando las autoridades alemanas examinaron la solicitud de Pathe, el primer examinador estimó que los productos y servicios de las partes contendientes eran efectivamente similares y, en consecuencia, denegó el registro de la marca «CANNON». El segundo examinador anuló esa decisión y desestimó la oposición formulada por considerar que no había similitud. CKK recurrió ante el Bundespatentgericht, pero su recurso fue desestimado mediante resolución de 6 de

5 — Véase el punto 5 *supra*.

abril de 1994. CKK recurrió entonces ante el Bundesgerichtshof, y ése es el procedimiento en cuyo marco se ha planteado la presente petición de decisión prejudicial.

17. El Bundespatentgericht desestimó el recurso de CKK porque coincidió con el segundo examinador en que, a efectos del número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la WZG, no existía similitud entre los productos y servicios de las partes. En su opinión, sólo podría haber similitud si los productos o servicios, por su significación económica y uso, presentasen puntos de contacto tan próximos, en especial por lo que respecta a sus lugares habituales de fabricación y venta, que el consumidor medio pudiese tener la impresión de que procedían de la misma empresa. CKK sostiene que, en noviembre de 1985, el 76,6 % de la población conocía su marca, y el Bundesgerichtshof afirma que ello debe interpretarse en el sentido de que la marca «Canon» era una marca conocida. No obstante, el Bundespatentgericht consideró que la notoriedad de la marca Canon carecía de relevancia a la hora de apreciar la similitud de los productos y servicios de que se trataba.

18. El Bundespatentgericht señaló que los productos «películas de vídeo» mencionados en la solicitud de Pathe estaban muy relacionados con los productos «aparatos de grabación y registro de televisión, aparatos de transmisión de señales de televisión, aparatos para la recepción y reproducción de señales de televisión, incluso aparatos de registro y reproducción de señales de televisión mediante cintas y discos» amparados por la marca de CKK. Sin embargo, estimó que las dos categorías de productos no eran similares. Discrepando con la postura adoptada por la Sala Trigésima del Bundespatentgericht en un asunto semejante, afirmó que no procedía considerar que las películas de vídeo fuesen similares a los aparatos de televisión designados por la marca de CKK o a las cámaras de vídeo distribuidas por ésta.

19. Explicó que el Bundespatentgericht ya había apreciado en 1989 que entre los productores de cintas de vídeo mencionados en la edición de 1988 del catálogo sectorial de Seibt no se encontraba ni un sólo fabricante de aparatos de electrónica de esparcimiento; no se había producido entretanto ningún cambio significativo a este respecto, al menos por lo que respecta a las cintas de video grabadas; además, mediante consultas en tiendas especializadas se había demostrado que no era posible encontrar el nombre de ningún fabricante de magnetoscopios o de aparatos de televisión en el surtido de cintas de vídeo grabadas. En consecuencia, el Bundespatentgericht estimó que no cabía apreciar que el consumidor medio pertinente pensase que las cintas de vídeo grabadas y los correspondientes aparatos de registro y reproducción procedían de la misma empresa. En su opinión, el público es incluso suficientemente consciente de que la fabricación de cintas grabadas se realiza en condiciones diferentes, y sabe que los vídeos y las cintas de vídeo no proceden del mismo fabricante.

20. El Bundespatentgericht rechazó asimismo la posibilidad de similitud entre los servicios mencionados en la solicitud de

Pathe relativos a la «producción, distribución y exhibición de películas para salas de cine y empresas de televisión» y los aparatos de grabación de televisión, etc. protegidos por la marca de CKK. El Bundespatentgericht estimó que el hecho de que las cámaras y proyectores se utilizasen para producir y proyectar películas no inducía al público, de manera significativa a efectos del Derecho de marcas, a creer erróneamente que los productores de tales aparatos también producen, distribuyen o proyectan películas.

21. En su recurso contra la resolución del Bundespatentgericht, CKK alegó que, a partir de la adaptación del Derecho alemán a la Directiva sobre marcas, el enfoque mantenido por el Bundespatentgericht sobre la apreciación de la similitud de los productos o servicios ya no tiene validez. Sostiene que su marca «Canon» es una marca famosa o notoria y que esa circunstancia, unida al hecho de que las películas de vídeo y los aparatos de grabación y reproducción de vídeo se distribuyen a través de los mismos puntos de venta, debería conducir a concluir que los productos designados por las dos marcas son similares y que existe por tanto un riesgo de confusión del público a efectos del número 2 del apartado 1 del artículo 9 de la Markengesetz. [6]

6 — Tal como se ha explicado anteriormente, esa disposición corresponde a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

La cuestión

22. Por consiguiente, el Bundesgerichtshof planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por dos marcas, ¿debe 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 de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE cuando el público atribuye a tales productos o servicios procedencias ("Herkunftsstätten") diferentes?»

23. El Bundesgerichtshof explica que la cuestión esencial estriba en si la adopción de la Directiva sobre marcas obliga a los órganos jurisdiccionales alemanes a modificar su enfoque al apreciar la similitud de los productos o servicios. En consecuencia, desea dilucidar qué criterios deben emplearse para apreciar si los productos o servicios son similares a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.

24. La resolución de remisión contiene la siguiente información acerca de la adaptación del Derecho alemán a la Directiva. Al ejecutar la Directiva, el legislador alemán partió de la base de que el concepto de similitud entre los productos o servicios no podía seguir entendiéndose del mismo modo que con arreglo a la legislación alemana anterior. En la exposición de motivos del proyecto de Markenrechtsreformgesetz (Ley de Reforma del Derecho de Marcas), se estableció que ya no sería posible referirse en el futuro al concepto «estático» de similitud elaborado en la legislación anterior.

25. Con arreglo a la legislación anterior, la similitud de los productos o servicios debía ser objetiva: no existía, pues, protección alguna con arreglo al Derecho de marcas cuando no había similitud objetiva entre los productos o servicios, con independencia de la similitud de las marcas y de la notoriedad de la marca anterior. La doctrina defiende que, a partir de la adaptación del Derecho alemán a la Directiva, esto ya no ocurre: existe ahora una relación inversa entre, por un lado, la similitud de los productos y servicios, y por otro, la similitud de las marcas y el carácter distintivo de la marca anterior. Así, cuanto más parecidas sean las marcas y mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, menor será la necesidad de demostrar la similitud entre los productos o servicios. Según el Bundesgerichtshof, tal interpretación significaría que demostrar el riesgo de confusión sería considerablemente más fácil que con arreglo a la legislación alemana anterior.

26. El Bundesgerichtshof admite que, en determinadas circunstancias, si la marca anterior goza de renombre, puede ser protegida, con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva, incluso en relación con productos o servicios que no sean similares. A pesar de que dicha disposición es potestativa, el Bundesgerichtshof afirma que el Derecho alemán se adaptó a la Directiva mediante el número 3 del apartado 1 del artículo 9 de la Markengesetz. Sin embargo, subraya que es importante distinguir entre la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 y la letra a) del apartado 4 del artículo 4 porque, con arreglo al Derecho nacional, no cabe oponerse al registro inicial de una marca en relación con productos que no son similares, *per se* con arreglo a las disposiciones nacionales que ejecutan la letra a) del apartado 4 del artículo 4: el oponente sólo puede ejercitar un procedimiento de anulación de la marca una vez que ésta ha sido registrada, o bien presentar una demanda por violación de su propia marca, lo que obedece a que el procedimiento de registro debe desarrollarse de forma abstracta y sistemática. En cambio, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 enuncia una causa de oposición al registro de una marca. En consecuencia, la cuestión de si un determinado uso de una marca se rige por la letra b) del apartado 1 del artículo 4 o por la letra a) del apartado 4 del artículo 4 reviste una considerable importancia práctica.

El significado de «confusión»

27. En la cuestión se pregunta, en parte, si debe considerarse que existe riesgo [7] de con-

7 — Nota sin objeto en la versión española de las presentes conclusiones.

fusión aun cuando el público atribuya a los productos o servicios distintos orígenes. El significado de «confusión» a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 ya fue examinado por el Tribunal de Justicia en su sentencia SABEL, de 11 de noviembre de 1997. [8]

28. Ese asunto versaba sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva en la medida en que se refiere a la existencia «por parte del público, [de] un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». El Tribunal explicó que se había alegado que «el riesgo de asociación comprende, pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)». [9]

29. El Tribunal afirmó que procedía pues determinar «si [...] la letra b) del apartado 1 del artículo 4 puede aplicarse cuando no existe riesgo de confusión directa o indirecta, sino sólo el riesgo de asociación propiamente dicha». [10] Y concluyó: «[L]os propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.» [11] Así, el Tribunal declaró 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» [12] a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4.

30. En el presente caso, se deduce que si no existe riesgo de que el público crea que existe algún tipo de relación comercial entre las marcas «Canon» y «CANNON», no existe riesgo de confusión a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva. La Comisión, sin embargo, sugiere que la cuestión se refiere a la atribución de distintos «lugares de origen» a los productos o servicios; y que cabe que ese concepto refleje la importancia que la anterior legislación alemana sobre marcas concedía al lugar de fabricación de los productos de que se tratase. A este respecto, debe señalarse que no basta sólo con demostrar que no existe riesgo de confusión del público respecto al lugar de fabricación de los productos o de prestación de los servicios: si, pese a advertir que los productos o servicios proceden de lugares de origen distintos, existe la posibilidad de que el público crea que existe un vínculo entre ambas empresas, habrá entonces riesgo de confusión a efectos de la Directiva.

8 — C-251/95, Rec. p. I-6191.
9 — Apartado 16 de la sentencia.
10 — Apartado 17 de la sentencia.
11 — Apartado 18 de la sentencia.
12 — Fallo de la sentencia.

Apreciación de la similitud de productos y servicios

31. En el presente caso, el principal debate se ha centrado en la cuestión de si el grado de eficacia distintiva de una marca, y en particular su notoriedad, puede tenerse en cuenta al apreciar si determinados productos o servicios deben considerarse similares a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4. En otras palabras, ¿es lícito considerar que unos productos o servicios son similares si se trata de marcas con carácter especialmente distintivo, cuando tales bienes y servicios no se considerarían similares si se tratase de otras marcas con menor carácter distintivo? ¿O el criterio de apreciación de la similitud de los productos y servicios debe ser objetivo (es decir, independiente de la naturaleza de las marcas de que se trate)?

32. Toda marca, para cumplir su función, debe poseer carácter distintivo; según lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, una marca que carezca de carácter distintivo no podrá registrarse o, en el supuesto de estar registrada, podrá declararse su nulidad. Pero el carácter distintivo es un problema de grado. Una marca puede poseer un carácter especialmente distintivo bien porque sea notoria o bien por ser inusual. Cuanto más notoria o inusual es una marca, más posible es que los consumidores puedan ser inducidos a creer erróneamente que existe una relación comercial entre bienes y servicios designados con una marca idéntica o similar. Tal como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia SABEL, [13] «el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior». No obstante, debe observarse que en ese asunto, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, no se discutía que al menos algunos de los productos a los que se referían las marcas de que se trataba eran idénticos; la cuestión se refería a si las marcas (por oposición a los productos) de que se trataba eran suficientemente similares para crear un riesgo de confusión.

33. CKK, el Gobierno francés y la Comisión son todos de la opinión de que el grado de eficacia distintiva de una marca es relevante como criterio para apreciar la similitud de productos o servicios. En la vista, el Gobierno italiano alegó que la noción de similitud es un concepto muy vago que no puede basarse sólo en factores objetivos.

34. Se remiten al décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva, cuyo tenor es el siguiente:

«Considerando [...] que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del

13 — Citada en la nota 8 *supra*, apartado 24.

conocimiento de la marca en el mercado, de [14] la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase: "registrado"] y del [15] grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que 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».

35. CKK y el Gobierno francés alegan que ese considerando, y en particular la afirmación de que «es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión», indica que el criterio de apreciación de la similitud de los productos o servicios no puede ser considerado un criterio objetivo.

36. CKK arguye asimismo que tiene importancia poder oponerse al registro inicial de una marca con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 4, en lugar de tener que aceptar el registro inicial e impugnar su uso con arreglo a otras disposiciones. Opina que en un procedimiento de oposición las partes tienen menos costes y pueden invocar sus derechos de manera más eficaz y eficiente que en otros procedimientos.

14 — Nota sin objeto en la versión española de las presentes conclusiones.

15 — Nota sin objeto en la versión española de las presentes conclusiones.

37. Pathe y el Reino Unido, en cambio, abogan por una apreciación objetiva e independiente de la similitud de los productos y servicios (es decir, una valoración realizada sin tomar en consideración la naturaleza o notoriedad de la marca anterior). El Reino Unido sostiene que exigir, en el momento de registrar una marca, que se tome en consideración la notoriedad de una marca anterior al apreciar la similitud de los productos y servicios de que se trata supondría imponer una carga indebida a los examinadores y dilataría considerablemente el proceso de registro. Pathe alega asimismo que las grandes empresas retrasarían deliberadamente los procesos de registro.

38. Además, Pathe alega que una delimitación flexible del concepto de productos o servicios similares generaría inseguridad jurídica. Un último argumento invocado por el Reino Unido apunta que si hubiera de abordarse la cuestión del riesgo de confusión para decidir si los productos o servicios son similares, no tendría sentido exigir esa similitud: lo único que habría que determinar sería si existe o no riesgo de confusión; si ésa hubiese sido la intención, el sistema de la Directiva habría sido diferente.

39. En mi opinión, la consideración decisiva para resolver la controversia se encuentra en la afirmación contenida en el décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión depende en particular del conocimiento

de la marca. Esa afirmación, situada en su contexto, tiene el siguiente tenor:

«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que 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 [léase: "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección [...]».

Esa afirmación pone de manifiesto que el conocimiento de la marca, aunque no se mencione específicamente en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, es pertinente a la hora de decidir si existe suficiente similitud para dar lugar a un riesgo de confusión.

40. Esa postura también se confirma por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto SABEL, [16] en el que declaró que el «riesgo de confusión debe [...] apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes». Es cierto que esa declaración se realizó en un contexto diferente: el Tribunal examinaba entonces la cuestión de si la similitud conceptual de las marcas podría por sí sola crear un riesgo de confusión a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, en un supuesto en el que los productos de que se trataba eran manifiestamente idénticos. No obstante, la citada declaración es de aplicación general.

41. El Gobierno del Reino Unido intenta refutar el argumento según el cual el décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva sustenta un enfoque global. Sostiene que ese considerando significa simplemente que para apreciar la similitud procede preguntarse si los productos o servicios son de tal naturaleza que podrían confundir al público, haciéndole creer que tienen el mismo origen comercial y que, al realizar esa apreciación, no puede tenerse en cuenta la notoriedad de la marca anterior.

42. No obstante, esa explicación exige interpretar el considerando en el sentido de que establece que la cuestión de la confusión debe tenerse en cuenta al apreciar la similitud de los productos o servicios, pero que un elemento de los criterios de apreciación de la confusión, a saber, el del «conocimiento» de la marca anterior «en el mercado» (que se menciona expresamente en el considerando), no puede tenerse en cuenta al realizar tal apreciación. Me cuesta trabajo interpretar el

16 — Citada en la nota 8 *supra*, apartado 22.

considerando de esa manera. (La frase «reconocimiento de la marca en el mercado» a mi parecer se refiere al grado de eficacia distintiva de la marca, es decir, a si ésta es fácilmente reconocida por el público, bien por su naturaleza intrínsecamente inusual o bien por su notoriedad).

43. Además, el peligro de que se dilate el proceso de registro si se solicita que se examine la notoriedad de una marca anterior no me parece tan grave como dan a entender Pathe y el Gobierno del Reino Unido. El Gobierno francés alegó en la vista que, según su experiencia, un examen de ese tipo ni dilata indebidamente ni complica el proceso. En efecto, asegurar que no se registran marcas cuyo uso puede ser impugnado con éxito puede favorecer la seguridad jurídica. En cualquier caso, según mi parecer, el décimo considerando de la Directiva indica que la notoriedad de una marca debe tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión entre dos marcas aun cuando no puede tenerse en cuenta al apreciar la similitud de productos y servicios. Además, el Registro de marcas comunitarias estará obligado a examinar la cuestión de la notoriedad de una marca en muchos casos, ya que el Reglamento sobre la marca comunitaria contiene una disposición semejante a la letra a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva. Con arreglo al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento, el titular de una marca anterior notoriamente conocida puede oponerse, en determinadas condiciones, al registro de una marca idéntica o similar para productos o servicios que no sean similares. Ello hace pensar que los problemas prácticos que plantea solicitar a los registradores que examinen la notoriedad de la marca no son tan importantes como se ha alegado.

44. Desearía poner de relieve que aunque, a mi juicio, el grado de conocimiento de la marca debe tenerse en cuenta a la hora de decidir si existe una similitud suficiente para crear un riesgo de confusión, debe darse a la exigencia de similitud toda su importancia tanto al apreciar la similitud de las marcas como la de los productos o servicios de que se trata. Es por tanto incorrecto dar a entender que, como consecuencia de la adaptación del Derecho interno a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, puede no ser ya necesario, cuando se trate de marcas con carácter especialmente distintivo, demostrar la similitud de los productos o servicios de que se trata. Para apreciar la similitud de los productos o servicios, será útil referirse a los factores sugeridos por los Gobiernos francés y del Reino Unido.

45. Según el Gobierno del Reino Unido, para apreciar la similitud de productos o servicios deben tenerse en cuenta los siguientes tipos de factores:

a) los usos de los respectivos productos o servicios;

b) los usuarios de los respectivos productos o servicios;

c) la naturaleza física de los productos o de los actos propios del servicio;

d) los canales comerciales a través de los cuales llegan a los mercados los productos o servicios;

e) por lo que respecta a los artículos ofrecidos en autoservicio, el lugar del supermercado en el que se encuentran en la práctica y, en particular, si se encuentran o es probable que se encuentren en las mismas o en distintas secciones;

f) la medida en que los respectivos productos o servicios compiten unos con otros: este análisis puede tomar en consideración las clasificaciones de los productos realizadas por los operadores del mercado, por ejemplo, si empresas de estudios de mercado que trabajen, por supuesto, para el sector privado, sitúan los productos o servicios en los mismos o en distintos sectores. [17]

17 — Tomados de la sentencia de la High Court inglesa en el asunto British Sugar Plc/James Robertson & Sons Ltd, de 23 de mayo de 1996, [1996] RPC 281.

46. Al tiempo que admitía que esa lista de factores no es exhaustiva, el Gobierno del Reino Unido señaló en la vista que indica, sin embargo, un denominador común que debe estar presente en todos los factores considerados al apreciar la similitud de productos o servicios: a saber, que los factores están relacionados con los productos o servicios mismos.

47. El Gobierno francés opina asimismo que, a la hora de apreciar la similitud de los productos o servicios, los factores que han de tomarse en consideración deben incluir la naturaleza de los productos o servicios, su destino y clientela previstos, su uso habitual y su forma normal de distribución.

48. No obstante, en mi opinión, el empleo de esos factores «objetivos» para apreciar la similitud no es óbice para tener en cuenta el grado de conocimiento de la marca al decidir si existe suficiente similitud para dar lugar a un riesgo de confusión.

49. Cabría argüir en contra de esta tesis que cuanto más simples y objetivos sean los criterios de apreciación de la similitud de los productos y servicios con arreglo a la letra b)

del apartado 1 del artículo 4, menor será la probabilidad de que los Registros de marcas nacionales o los órganos jurisdiccionales de los diferentes Estados miembros efectúen apreciaciones discrepantes acerca de si una marca concreta genera confusión. Ello sería compatible con el objetivo de la Directiva de armonizar las legislaciones en materia de marcas de los Estados miembros.

50. Admito que la flexibilidad del criterio de apreciación de la similitud puede llevar a diferentes interpretaciones de tal similitud en los diferentes Estados miembros. Es en efecto posible que, a diferencia de lo que opinan algunos Estados miembros, una nueva marca no esté comprendida en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva en un Estado miembro simplemente porque en éste se considere que, pese a la notoriedad de la marca anterior y a la existencia de riesgo de confusión, los productos y servicios no son suficientemente similares. No obstante, en tal caso el hecho de que la marca anterior sea notoria puede implicar que en dicho Estado miembro se apliquen en su lugar la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva (relativos a la protección de una marca en relación con productos y servicios no similares). Según el parecer de la Comisión, todos los Estados miembros han optado por la posibilidad prevista en la letra a) del apartado 4 del artículo 4. [18] Por tanto, el resultado final en todos los Estados miembros (a saber, la denegación o cancelación del registro de una marca, o la prohibición de usarla) sería a menudo el mismo.

51. Como observación final, quisiera añadir que no me parece injusto que el titular de una marca goce de protección relativa a una gama más amplia de productos que aquellos en relación con los cuales está registrada la marca. No es razonable exigir al titular de una marca que registre su marca para todos los tipos de productos en relación con los cuales el uso de su marca puede crear riesgo de confusión, porque quizás no use su marca en relación con tales productos; en realidad, las marcas que se registran para productos o servicios en relación con los cuales no se usan pueden ser objeto de cancelación registral una vez transcurridos cinco años, por falta de uso. [19] Además, el criterio de la confusión garantiza que, al registrar una marca para una determinada clase de productos o servicios, el titular de la marca no está por ello protegido en relación con una gama excesivamente amplia de productos y servicios. El concepto de confusión no debería ser demasiado amplio ya que, tal como señalé en mis conclusiones en el asunto SABEL, [20] una interpretación extensiva sería contraria al objetivo de la Directiva de facilitar la libre circulación de mercancías. No obstante, siempre que exista un riesgo de confusión genuino y debidamente probado, en mi opinión no sólo está justificado sino que es necesario que se proteja tanto al consumidor como al titular de la marca denegando el registro de una marca posterior incluso para productos y servicios similares en relación con los cuales la marca anterior no está registrada.

18 — Declaración realizada por la Comisión el 13 de enero de 1998 en la vista del asunto BMW (C-63/97).

19 — Véanse los artículos 10 a 12 de la Directiva.

20 — Citado en la nota 8 *supra*, puntos 50 y 51.

Conclusión

52. En consecuencia, opino que debe responderse del siguiente modo a la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof:

«A la hora de apreciar la similitud de los productos y servicios designados por dos marcas a efectos 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, puede tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su notoriedad con el fin de decidir si existe suficiente similitud para dar lugar a un riesgo de confusión. No obstante, sólo habrá riesgo de confusión a efectos de esa disposición si es probable que el público sea inducido a creer erróneamente que existe alguna relación comercial entre los suministradores de los productos o servicios de que se trata.»