CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F. G. JACOBS

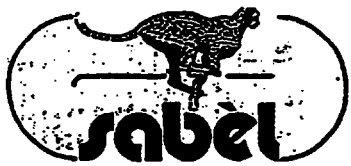
presentadas el 29 de abril de 1997 *

1. En el presente asunto, el Bundesgerichtshof (Alemania) solicita la interpretación del concepto de «confusión» entre marcas a efectos de 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 marcas (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o, simplemente, «Directiva»). [1] Es la primera ocasión en la que se solicita al Tribunal de Justicia que interprete tal concepto a efectos de la Directiva, [2] aunque el Tribunal ya se ha ocupado del problema de la confusión de forma limitada en relación con los artículos 30 y 36 del Tratado. [3]

Hechos y procedimiento nacional

2. El titular neerlandés de la marca IR 540.894, SABEL BV, solicitó su registro en la República Federal de Alemania. [4]

3. La marca objeto del litigio consiste en un felino moteado, a juzgar por su apariencia, un guepardo, saltando (o corriendo) hacia la parte derecha del dibujo y debajo del cual aparece escrito el nombre SABEL:



SABEL solicitó registrar esta marca para productos de las siguientes clases:

«14 Artículos de joyería, incluidos pendientes, cadenas, broches y alfileres.

18 Cuero e imitaciones de cuero; productos de estos materiales no comprendidos en otras clases; bolsas y bolsos de mano.

25 Vestidos, incluidos "panties", calcetines y medias, cinturones, chales, corbatas y tirantes; calzados; sombrerería.

* Lengua original: inglés.

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

2 — Conforme al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros debían dar cumplimiento a ésta, a más tardar, el 28 de diciembre de 1991. Sin embargo, mediante la Decisión 92/10/CEE (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo hizo uso de la facultad que le confirió el apartado 2 del artículo 16 y aplazó la fecha límite de ejecución de la Directiva al 31 de diciembre de 1992.

3 — Véase el apartado 31 *infra*.

4 — Una marca IR es una marca registrada en el ámbito internacional conforme al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Dicho Arreglo permite al solicitante que ha registrado una marca en el Estado de su residencia o en el que ejerce su actividad obtener protección en cada uno de los países contratantes, salvo que estos países formulen una objeción, conforme a su Derecho nacional, por un determinado período de tiempo.

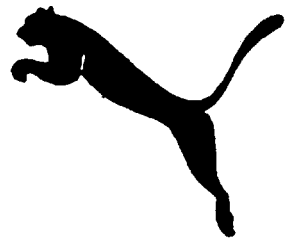
26 Accesorios de moda no incluidos en otras clases, como pasamanería, pasadores, horquillas y pinzas para el cabello, así como otros adornos para el cabello similares.»

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (en lo sucesivo, «Puma»), propietaria de dos marcas gráficas anteriores, formuló oposición contra las solicitudes de registro de SABEL. Su marca registrada con el número 1.106.066 es asimismo la representación gráfica de un felino corriendo hacia la parte derecha del dibujo, pero, a diferencia de la marca de SABEL, el animal aparece en forma de silueta y representa más un puma que un guepardo; me referiré a ella como la marca del puma saltando.



Esta marca está registrada para, entre otros productos, el cuero y las imitaciones de cuero, los productos de estos materiales (bolsos), y para los vestidos.

5. Otra marca de Puma, la número 1.093.901, también es la representación gráfica de un felino, pero dando un brinco, más que saltando, y se mueve hacia la parte izquierda, y no hacia la parte derecha del dibujo. También tiene forma de silueta y asimismo parece representar un puma; me referiré a ella como el puma brincando. Está registrada para, entre otros productos, artículos de joyería y bisutería:



6. En la Oficina alemana de marcas, patentes y modelos de utilidad, el examinador competente para la clase 18 consideró que no existía similitud, a efectos del Derecho de marcas, entre la marca de SABEL y las de Puma, y denegó la oposición formulada por Puma. Esta apeló ante el Bundespatentgericht. La apelación fue desestimada en la medida en que se refería a la marca del puma brincando. La oposición basada en el puma saltando fue estimada en parte. El Bundespatentgericht estimó que existía similitud, a efectos del Derecho de marcas, entre la marca de SABEL y la marca del puma saltando respecto a los productos reivindicados pertenecientes a las clases 18 y 25, que consideró idénticos o similares a los artículos para los que se había registrado la marca del puma saltando.

SABEL recurrió ante el Bundesgerichtshof contra la denegación parcial de la protección de su marca en la República Federal de Alemania.

7. La Directiva fue ejecutada en Alemania mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de octubre de 1994, [5] que entró en vigor el 1 de enero de 1995. El número 2 del apartado 1 del artículo 9 de la Ley alemana reproduce fielmente los términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva: establece que podrá denegarse a una marca la protección en Alemania cuando, por ser similar a una marca registrada anterior o por ser idénticos o similares los productos designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre ambas marcas. [La Ley alemana, al igual que la versión alemana de la Directiva, habla de «riesgo» de confusión, mientras que la versión inglesa de la Directiva habla de «probabilidad» («likelihood») de confusión].

8. El Bundesgerichtshof considera que no existe riesgo de confusión, a efectos del Derecho de marcas, entre el signo de SABEL y cualquiera de las marcas de Puma. Expone los principios aplicados para llegar a tal conclusión, que son, básicamente, los siguientes.

5 — BGBl. I p. 3082.

Impresión global

9. El Bundesgerichtshof considera que el Tribunal de Justicia debe centrarse en la impresión global producida por uno y otro signo; no es posible, pues, aislar un elemento del signo anterior y establecer su similitud con el otro signo, aunque es posible asignar a determinado elemento de un signo un «carácter distintivo» particular característico del signo en su conjunto.

10. Después de examinar el razonamiento del Bundespatentgericht, el Bundesgerichtshof concluye que no puede reprocharse a dicho Tribunal que subrayara la importancia del elemento figurativo en la marca de SABEL y atribuyera un carácter secundario al vocablo contenido en ella.

Carácter distintivo

11. Un segundo principio aplicado por el Bundesgerichtshof se refiere al «carácter distintivo» del signo protegido. Considera que un signo puede tener carácter distintivo, bien intrínsecamente (con lo que se refiere probablemente a la originalidad de los nombres inventados), o bien gracias al prestigio comercial alcanzado por la marca. Para el Bundesgerichtshof, cuanto mayor es el «carácter distintivo» de un signo, más elevado es el riesgo de confusión; de la notoriedad de un signo no puede deducirse que los

signos diferentes puedan distinguirse con mayor facilidad. Ahora bien, el Bundesgerichtshof señala que, en el presente caso, no se suscita la cuestión de si un signo anterior tiene un especial «carácter distintivo», ya que no se ha presentado ninguna alegación al respecto. Con ello seguramente quiere indicar que no se ha alegado que el felino saltando que aparece en la marca de Puma goce de particular notoriedad, o que el puma saltando sea una imagen inventada.

Signos descriptivos

12. Por último, el Bundesgerichtshof considera que, para poder afirmar la existencia de un riesgo de confusión a efectos del Derecho de marcas deben fijarse estrictos requisitos cuando los elementos de un signo sean básicamente descriptivos y presenten pocos rasgos imaginarios. Señala que ese principio se aplica tanto a las composiciones de palabras, como a las representaciones de la naturaleza y que el Bundesgerichtshof a menudo ha declarado que, cuando el mercado se encuentra con un signo basado en un significado muy general, normalmente no ve motivo alguno para retener en la memoria dicho significado como indicación del origen empresarial.

13. Observa que la descripción gráfica del felino saltando es un motivo tomado de la naturaleza y reproduce el movimiento típico de tales animales. Considera que las peculiaridades propias de la representación del felino saltando contenida en el signo de Puma, por ejemplo, el hecho de que se presente en forma de silueta, cuya reproducción podría establecer una similitud a efectos del Derecho de marcas, no se encuentran en la marca de SABEL. Deduce que la coincidencia de significado entre el elemento gráfico de la marca de SABEL y la marca de Puma, el «felino saltando», no puede, por lo tanto, invocarse para motivar la existencia de un riesgo de confusión a efectos del Derecho de marcas.

14. Ahora bien, por considerar el Bundesgerichtshof que es necesario establecer «una interpretación uniforme de los conceptos de similitud y de riesgo de confusión» en el sentido de la Directiva, planteó la siguiente cuestión «sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4» de la Directiva:

«A efectos de la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿es suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión entre, 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 disfruta de una especial notoriedad en el mercado, el hecho de que exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso, un felino saltando)?

¿Qué importancia tiene a este respecto el tenor literal de la Directiva, según el cual el

riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior?»

15. Han presentado observaciones Puma, los Gobiernos francés, neerlandés y del Reino Unido, y la Comisión. Además, SABEL, los Gobiernos belga, francés, luxemburgués y del Reino Unido, y la Comisión estuvieron representados durante la vista.

Las disposiciones de la Directiva

16. La Directiva sobre marcas fue adoptada al amparo del artículo 100 A del Tratado. Su objetivo no era «proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», sino, simplemente, aproximar «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» (tercer considerando).

17. Conforme a su sexto considerando, la Directiva «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

18. El décimo considerando señala lo siguiente:

«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, del 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.»

19. El último considerando indica que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial» y que «es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París». Afirma que «la presente Directiva no

afecta a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio» y que «es de aplicación, en su caso, el párrafo segundo del artículo 234 del Tratado».

20. El artículo 1 de la Directiva establece que ésta «se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro».

21. El artículo 2 de la Directiva dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

22. El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva prevé:

«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.»

23. El apartado 2 del artículo 4 define qué se entiende por «marcas anteriores».

24. El apartado 3 del artículo 4 establece lo siguiente:

«Además, se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria 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 comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad 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 comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

25. El apartado 4 del artículo 4 contiene un precepto similar en relación con marcas nacionales (por oposición a las marcas comunitarias) que gocen de renombre en un Estado miembro, con la diferencia de que los Estados miembros pueden decidir discrecionalmente si adoptan o no tal disposición.

26. El artículo 5 especifica los derechos conferidos por la marca:

«1. 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.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo 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.

[...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

27. El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca» o, simplemente, «Reglamento»), [6] contiene disposiciones prácticamente idénticas a las anteriores. El objetivo de este Reglamento es permitir el registro de una «marca comunitaria» que sea válida en toda la Comunidad. [7] Las solicitudes deberán presentarse en la Oficina de Marcas Comunitaria (en lo sucesivo, «Oficina»). [8]

6 — DO L 11, p. 1.

7 — Artículo 1.

8 — Denominada, sorprendentemente, «Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)» (artículo 2 del Reglamento), pero conocida generalmente como Oficina de Marcas Comunitaria.

28. El artículo 8 del Reglamento establece lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

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

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la

marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.»

29. Las «marcas anteriores» se definen en el apartado 2 del artículo 8.

30. El apartado 1 del artículo 52 establece que la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, entre otros casos, «cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo».

Jurisprudencia anterior

31. Como he indicado a modo de introducción, el Tribunal de Justicia se ha ocupado anteriormente del problema de la confusión a efectos del Derecho de marcas en relación con los artículos 30 y 36 del Tratado, antes de que entrara en vigor la Directiva sobre marcas. Que la confusión entre marcas es, en principio, una razón justificada para impedir la importación de mercancías se declaró por primera vez en la sentencia Terrapin [9] y se confirmó en las sentencias «Hag II», [10] Deutsche Renault [11] e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger. [12] En el asunto Deutsche Renault, el Tribunal de Justicia recordó que el objeto específico del derecho de marca es proteger al titular de la marca contra los riesgos de confusión que puedan permitir a terceros beneficiarse indebidamente del renombre de los productos de dicho titular. El Tribunal de Justicia consideró que los criterios para determinar si existe un riesgo de confusión forman parte de las normas de desarrollo de la protección de la marca, que, por entonces, pertenecían al Derecho nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del artículo 36, y que el Derecho comunitario no establecía ningún criterio de interpretación estricta para el concepto de riesgo de confusión. Tales afirmaciones fueron reproducidas posteriormente en la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, en el que el Tribunal de Justicia hizo hincapié (apartado 19) en la segunda frase del artículo 36, que, en particular, prohíbe a los Tribunales nacionales apreciar la similitud de productos de tal manera que provoque una discriminación arbitraria o una restricción encubierta del

9 — Sentencia de 22 de junio de 1976 (119/75, Rec. p. 1039).

10 — Sentencia de 10 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711).

11 — Sentencia de 30 de noviembre de 1993 (C-317/91, Rec. p. I-6227).

12 — Sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93, Rec. p. I-2789).

comercio entre Estados miembros. Si bien estos asuntos reflejan la posición existente antes de que la Directiva sobre marcas entrara en vigor, pueden, como explicaré más adelante, servir de ayuda para el examen del presente asunto.

32. También se ha hecho referencia a anteriores sentencias del Tribunal de Justicia según las cuales la marca constituye una garantía de origen. SABEL y el Reino Unido invocan estas sentencias en apoyo de su alegación de que la protección conferida por la marca no puede concederse para ir más allá de lo necesario para proteger tal función. Creo que esta alegación tiene cierto interés. Es verdad que el Tribunal de Justicia generalmente ha manifestado que su intención no era definir de forma exhaustiva el objetivo de la protección conferida por la marca. En la sentencia Hoffmann-La Roche, [13] por ejemplo, señaló que la garantía de la identidad de origen del producto con la marca era la función «esencial» de una marca. (Estos términos se reproducen en el décimo considerando de la Directiva, según el cual, el fin de la protección conferida por la marca es «primordialmente» garantizar la función de origen de la marca.) [14] Por consiguiente, como he indicado, el Tribunal de Justicia describió el «objeto específico» de la marca señalando que «consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca». [15] Por lo demás, al reconocer en la sentencia Bristol Myers-Squibb y otras [16] el derecho del titular de una marca a oponerse al reenvasado defectuoso, de mala calidad o descuidado, que podría perjudicar su reputación, el Tribunal de Justicia posiblemente reconoció que el Derecho de marcas puede proteger intereses distintos del mero derecho a garantizar que no exista confusión sobre el origen de un producto. (Este aspecto se examina en las conclusiones que presenté en el asunto Dior.) [17] Sin embargo, el hincapié que generalmente hace el Tribunal de Justicia en la confusión puede ser significativo, incluso para la interpretación de la Directiva.

La cuestión planteada

33. El Bundesgerichtshof considera que la dificultad en este caso reside en determinar si la mera asociación entre los dos signos por parte del público, por medio de la imagen del «felino saltando», es suficiente para justificar que se deniegue protección a la marca IR 540.894 en la República Federal de Alemania para las mercancías idénticas de la clase 18 y para las mercancías de la clase 25 que el Bundespatentgericht considera similares. Para el Bundesgerichtshof, tal dificultad se debe, en particular, a la ambigüedad de los

13 — Sentencia de 24 de mayo de 1977 (102/77, Rec. p. 1139).

14 — Véase el apartado 18 *supra*. La redacción de la versión en inglés es menos apropiada que en otras versiones lingüísticas.

15 — Véanse, por ejemplo, la sentencia Hoffmann-La Roche, citada en la nota 13, y las sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol Myers-Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457); Eurim-Pharm (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603), y MPA Pharm (C-232/94, Rec. p. I-3671).

16 — Citada en la nota 15.

17 — Asunto C-337/95, conclusiones de 29 de abril de 1997.

términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, según la cual, el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.

34. Por lo tanto, me ocuparé en primer lugar de la segunda parte de la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof, que suscita el problema general del significado de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, en la medida en que se refiere a que «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Ello me ayudará a examinar la primera parte de la cuestión, que consiste, básicamente, en determinar si puede deducirse la existencia de confusión por el hecho de que dos marcas gráficas (una de las cuales incluye, además, un vocablo) expresen la misma idea.

El concepto de «asociación» en el Derecho del Benelux

35. Para comprender por qué este concepto ha dado lugar a problemas, es necesario conocer los diferentes criterios seguidos, en materia de protección derivada de la marca, en los diferentes países del Benelux, por un lado, y en la mayoría de los demás Estados miembros, por otro. Es sabido que las referencias de la Directiva al «riesgo de asociación» se inspiraron en el Derecho del Benelux. Según la Ley uniforme Benelux sobre las marcas (en lo sucesivo, «Ley Benelux»), [18] en todo caso antes de ejecutarse la Directiva, el titular de una marca registrada podía impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar a su marca respecto a productos iguales o similares. [19] La similitud entre las marcas era, pues, suficiente; a diferencia de la situación en otros Estados miembros, la Ley Benelux no exigía el riesgo de confusión. Tampoco se refería expresamente al riesgo de asociación. Este concepto fue introducido por el Tribunal Benelux en el asunto «Union/Union Soleure», en 1983. [20] El Tribunal Benelux afirmó la existencia de semejanza entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las peculiaridades del caso, en particular, la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, una similitud que permita establecer una asociación entre el signo y la marca. El Tribunal Benelux no siguió las conclusiones de su Abogado General, que consideró que debía existir confusión sobre el origen del producto.

36. Tampoco se alude a la confusión en la Ley Benelux que ejecuta la Directiva. Un

18 — Anexa al Convenio Benelux sobre las marcas de los productos, de 19 de marzo de 1962.

19 — Parte A del artículo 13 de la Ley Benelux.

20 — «Il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque» [sentencia de 20 de mayo de 1983 en el asunto A 82/5, Henri Jullien BV/Verschuere Norbert (también conocido como asunto «Union/Union Soleure»), Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Benelux 1983, p. 36].

Protocolo de 2 de diciembre de 1992 (que entró en vigor el 1 de enero de 1996), introdujo una modificación en el apartado 1 de la parte A del artículo 13 de la Ley Benelux, en el sentido de que el derecho exclusivo del derecho de marca faculta a su titular a oponerse a cualquier uso comercial de la marca o de un signo similar en relación con los productos para los que la marca ha sido registrada, o para productos similares, cuando exista, por parte del público, un «riesgo de asociación» entre el signo y la marca.

37. Ahora bien, el desfase entre la Ley Benelux y los Derechos de los demás Estados miembros no puede haber sido tan grande como podría parecer. De hecho, según el Gobierno del Reino Unido, existe, en la práctica, una pequeña diferencia entre el concepto de asociación seguido en el Benelux y el concepto de confusión utilizado en los demás Estados miembros, ya que éste se interpreta en un sentido muy amplio.

38. Es cierto que el concepto de confusión recogido en Estados miembros como Alemania y Austria no sólo abarca la confusión en sentido estricto, es decir, la idea errónea de que los productos de que se trata proceden de la misma empresa, sino también la confusión en sentido amplio, es decir, la idea errónea de que existe un vínculo organizativo o económico entre las empresas que comercializan uno y otro producto. Sin embargo, no comparto la afirmación del Gobierno del Reino Unido de que, en la práctica, existe una mínima diferencia entre la protección derivada de la marca registrada atribuida por la Ley Benelux y la reconocida por el Derecho de otros Estados miembros. Incluso la confusión en sentido amplio, antes definida, implica confusión sobre el origen de los productos. Al parecer, la Ley Benelux va más allá que el Derecho de otros Estados miembros en la materia, ya que protege al titular de la marca registrada contra el uso de signos idénticos o similares en circunstancias en las que el consumidor en absoluto se ve inducido a error sobre el origen del producto, concediendo protección también contra los perjuicios causados como consecuencia de lo que se conoce como degradación y dilución de la marca registrada. Estos conceptos se ilustran muy bien en el asunto del Tribunal Benelux Claeryn/Klarein, [21] al que se han referido los Gobiernos neerlandés, belga y luxemburgués. Según el segundo párrafo del apartado 1 de la parte A del artículo 13 de la Ley Benelux, en la versión entonces vigente, el titular de una marca registrada podía oponerse a cualquier uso de la marca o de un signo similar en el ámbito del comercio y sin justa causa en circunstancias tales que pudieran ocasionar un perjuicio a la marca. El asunto se refería a las marcas «Claeryn», para designar una ginebra neerlandesa, y «Klarein», para un producto de limpieza, que, al parecer, tienen la misma pronunciación en neerlandés.

39. En aquel caso, el Tribunal Benelux señaló que una de las ventajas de la marca registrada es la capacidad para estimular el deseo de comprar el tipo de productos para los que la marca ha sido registrada, y que tal capacidad puede verse menoscabada si se utiliza la marca, o un signo similar, para productos que no son similares. Consideró que

21 — Sentencia de 1 de marzo de 1975, A 74/1, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Benelux 1975, p. 472.

así podía ocurrir en dos supuestos diferentes: cuando, por desvirtuarse el carácter distintivo de la marca, ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que fue registrada y es usada (que es lo que, probablemente, se quiere indicar con el concepto de «dilución» de la marca registrada); o cuando los productos para los que la marca infractora es usada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca registrada resulta afectado (que es lo que, probablemente, se quiere indicar con la «degradación» de la marca registrada). Por considerar que la similitud entre ambas marcas podía provocar que, al beber ginebra «Claeryn», los consumidores pensaran en un producto de limpieza, el Tribunal Benelux declaró que la marca «Klarein» usurpaba la marca «Claeryn», aun cuando se estimó que no existía el riesgo de que los consumidores pudieran pensar que los productos procedían de las mismas empresas o de empresas vinculadas. En lo sucesivo me referiré al tipo de asociación que no implica la confusión sobre el origen como «asociación no relativa al origen». [22]

40. Otro ejemplo es el asunto citado por el Gobierno belga durante la vista, relativo a las marcas «Monopoly» y «Anti-Monopoly». [23] En aquel caso, el Hoge Raad der Nederlanden autorizó al titular de la marca «Monopoly», registrada para el conocido juego de mesa, a oponerse al uso del signo «Anti-Monopoly» en relación con un juego que, en contraste deliberado con el Monopoly, era anticapitalista. Aquel asunto ha sido utilizado como ejemplo de una situación en la que no existía riesgo de confusión, puesto que una marca era lo contrario (de hecho, la negación) de la otra —aunque parece que durante el procedimiento ante el Tribunal neerlandés, a la vista de las pruebas, éste llegó a la conclusión de que una gran parte del público confundiría ambas marcas—. [24]

41. Por consiguiente, según el concepto de «asociación» recogido en la Ley Benelux, el titular de una marca registrada tiene derecho a oponerse al uso de signos que puedan «evocar» su marca, aun cuando no exista el riesgo de que el consumidor piense que el producto que lleva el signo competidor está relacionado de alguna manera con el titular de la marca registrada.

Trabajos preparatorios de la Directiva

42. Los países del Benelux sostienen que la intención de la Directiva fue incluir en el Derecho de marcas comunitario el concepto de «asociación» reconocido en ellos: es esto lo que tales países defendieron durante las negociaciones que precedieron a la adopción de la Directiva. Aluden a la negociación que precedió a la Directiva y señalan una declaración que, al parecer, se hizo constar en las

22 — Término éste («non-origin association»), empleado por el Juez Laddie, de la High Court inglesa, en el asunto Wagamama Ltd/City Centre Restaurants Plc y otros, 1995, F. S. R. 713, del que me ocuparé más adelante.

23 — Edor/General Mills Fun, 1978 Ned. Jur. 83.

24 — Véase Cornish W. R.: *Intellectual Property*, 3ª ed., p. 622.

actas del Consejo, no publicadas, en el sentido de que «el Consejo y la Comisión observan que el "riesgo de asociación" es un concepto que ha sido desarrollado especialmente en la jurisprudencia del Tribunal Benelux». Un artículo publicado por dos miembros de la delegación del Benelux que participó en la negociación de la Directiva [25] describe los debates que tuvieron lugar en relación con el uso del término «asociación». Hacia el final del artículo se afirma lo siguiente:

«Inicialmente, los Países Bajos intentaron que el apartado 1 de la parte A del artículo 13 de la Ley Benelux sobre marcas se adoptara textualmente, como disposición facultativa. Al no conseguirlo, se intentó que el concepto de "riesgo de asociación" elaborado por el Tribunal Benelux fuera aceptado como alternativa al "riesgo de confusión". Finalmente, no habiendo prosperado tampoco esta propuesta, los países del Benelux, en vista de la versión final del Preámbulo y de la declaración contenida en las actas del Consejo, [...] y también en vista de los resultados ya conseguidos en otros aspectos, aceptaron la propuesta final de compromiso presentada por los demás países respecto a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Proyecto de Directiva: "[...] un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior".»

43. Esta versión parece coincidir con la explicación de por qué se incluyó dicho término contenida en las observaciones de los Gobiernos francés y del Reino Unido. Sin embargo, aun cuando pudieran tenerse en cuenta los trabajos preparatorios de la Directiva y la declaración supuestamente incluida en las actas del Consejo, creo que la información que revelan es, cuando menos, ambigua. Por lo que se refiere a la supuesta declaración, considero que no puede tomarse como base; [26] pero, de todas formas, su contenido no se discute. Lo que se discute es el efecto preciso de la referencia al riesgo de confusión contenida en la Directiva, y sobre este aspecto la declaración no resulta de ayuda. Por lo que se refiere a los trabajos preparatorios de la Directiva, resulta significativo que éstos sean invocados ante el Tribunal de Justicia tanto en apoyo de las alegaciones a favor de una interpretación amplia del concepto de asociación a efectos de la Directiva, como en apoyo de aquéllas a favor de la interpretación estricta; de lo cual deduzco que estos aspectos no ayudan en la interpretación de la Directiva.

Los términos de la Directiva

44. La respuesta a la segunda parte de la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof probablemente se deduce de los propios términos de las disposiciones, sin necesidad de referirse a otras fuentes en apoyo de la inter-

25 — Fustner y Geuze: «Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization», *ECTA Newsletter*, marzo 1989, 215; citado por Cornish, *op. cit.*, p. 620, nota 44.

26 — Véanse las sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745), apartado 18, y de 13 de febrero de 1996, Bautiaa y Société française maritime (asuntos acumulados C-197/94 y C-252/94, Rec. p. I-505), apartado 51.

pretación. Tanto la letra b) del apartado 1 del artículo 4 como la letra b) del apartado 1 del artículo 5 establecen que el riesgo de confusión «comprende» el riesgo de asociación, y no viceversa. Por consiguiente, es evidente que, aunque según la Ley Benelux, el concepto de asociación no se limite a los supuestos de confusión directa o indirecta, no puede ocurrir lo mismo a efectos de la Directiva. Los países del Benelux no han intentado alegar que la asociación no relativa al origen equivalga a la confusión, sino, simplemente, que fue incluida en la Directiva. Pero resulta difícil comprender cómo la asociación no relativa al origen pudo haberse incluido en la Directiva, siendo así que ésta exige un riesgo de confusión que *comprende* el riesgo de asociación. Como acertadamente declaró el Juez Laddie en la sentencia Wagamama, [27] un asunto inglés que suscitaba la misma cuestión: constituiría «un uso del lenguaje poco convencional afirmar que lo menor (es decir, el riesgo de confusión) comprende lo mayor (es decir, el riesgo de asociación)».

45. Los términos de la exposición de motivos van en la misma dirección. El décimo considerando, antes citado, [28] declara que el riesgo de confusión «constituye la condición específica» de la protección proporcionada por la marca, y parece sugerir que la asociación es uno de los diversos elementos que deben tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. Sin embargo, como ya he indicado, el mismo considerando refleja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al señalar que el fin de la protección conferida por la marca registrada es primordialmente garantizar la función de origen de la marca. No se menciona ningún otro fin. Quizás pueda inferirse razonablemente que la protección contra el riesgo de confusión sobre el origen es un útil instrumento de interpretación al examinar las normas relativas a la registrabilidad de una marca.

46. Además, parece ser que son sólo los países del Benelux quienes, antes de adoptarse la Directiva, reconocieron el concepto de asociación no relativa al origen a efectos de su Derecho de marcas. Por consiguiente, haber incluido este concepto en la Directiva habría sido un paso muy importante. El Juez Laddie lo expresó de forma muy convincente en la sentencia Wagamama, al señalar que, puesto que habría ampliado considerablemente los derechos derivados de la marca registrada, restringiendo, así, significativamente la libre competencia de los operadores económicos, lo lógico era pensar que cualquier ampliación de ese tipo se habría «expresado en términos claros e inequívocos, de manera que los operadores de toda la Unión Europea hubieran podido darse cuenta de que sus legisladores habían creado un nuevo monopolio amplio». Puesto que no parece que la mayoría de los Estados miembros admitan en su normativa sobre marcas el concepto de asociación no relativa al origen, y puesto que la adopción de tal concepto sería contraria al libre comercio, estoy de acuerdo en que, al no existir una disposición clara al respecto, no puede presumirse que la normativa comunitaria ha admitido tal concepto. Además, se habría apartado considerablemente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 30 y 36 del Tratado, que, como se ha visto, se basa fundamentalmente en el concepto de «confusión». También en este caso hubiera debido

27 — Citada en la nota 22, p. 723.

28 — Punto 18 *supra*.

expresarse claramente si tal era el resultado perseguido.

47. Ahora bien —en contra de lo que se ha sugerido—, lo anterior no significa que los términos «comprenda el riesgo de asociación» sean superfluos. Como ya he indicado, la confusión a efectos del Derecho de marcas puede interpretarse en sentido estricto o en sentido amplio. Por consiguiente, la referencia a la «asociación» puede haberse incluido simplemente para mostrar que el concepto de confusión no se limita a la confusión en el sentido de que el consumidor confunda un producto con otro, sino que se extiende también a los demás tipos de confusión descritos en el punto 38 de estas conclusiones.

48. También se ha alegado que en la Directiva existen otras disposiciones que, en ciertas circunstancias, protegen la marca registrada sin exigir la confusión incluso cuando los productos no son similares, y que, por consiguiente, no puede exigirse la confusión cuando los productos son similares. El argumento no convence, porque la situación a la que se refieren las otras disposiciones es suficientemente diferente para explicar por qué no se requiere expresamente la confusión. La situación es aquella en la que la marca anterior «goce de renombre en el Estado miembro de que se trate [29] 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» [letra a) del apartado 4 del artículo 4]. Se ha alegado que, si no se requiere la confusión en el caso de productos que no son similares, con mayor razón no puede exigirse en el caso de productos similares. Este argumento es totalmente incompatible con los términos de la Directiva, que exigen expresamente la confusión en el caso de productos similares. Además, es obvio que la letra a) del apartado 4 del artículo 4 simplemente ofrece un criterio diferente del de la confusión, al exigir que se demuestre que con el uso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca anterior o se le pueda causar perjuicio, y que dicho criterio es apropiado para el objetivo específico de estas disposiciones, que es proteger las marcas que gozan de renombre. Del hecho de que, en dichos supuestos, no exista una referencia al requisito de la confusión no puede inferirse que la Directiva —en contra de sus términos expresos— no exige confusión en el supuesto, muy diferente, de las marcas ordinarias para productos similares.

49. Es cierto que la letra a) del apartado 4 del artículo 4 sólo se aplica cuando los productos no son similares; pero no puede deducirse de ello que, si la confusión no es necesaria en el caso de productos que no son similares, no puede ser necesaria en el caso de productos que sí lo son, conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 4. Como señala el Reino Unido, la razón por la que la letra a) del apartado 4 del artículo 4 se aplica sólo cuando los productos no son similares es, indudablemente, que, cuando los productos son similares a productos amparados por una marca que goza de renombre, es difícil imaginar una situación en la que no exista el riesgo de confusión. Se ha propuesto como posible ejemplo el asunto «Anti-Monopoly», antes mencionado: en aquel caso se declaró

29 — O, en el caso de la marca comunitaria, goce de renombre en la Comunidad (apartado 3 del artículo 4).

que el titular de la marca «Monopoly» podía oponerse al uso del signo «Anti-Monopoly», a pesar de que, dado el deliberado contraste entre las marcas, no había riesgo de confusión. Ahora bien, como ya he indicado antes, incluso en aquel caso se demostró que sí existía el riesgo de confusión.

El objetivo de la Directiva

50. Aun cuando no se considerase que los términos de la Directiva no apoyan de forma concluyente la interpretación que acabo de proponer, es decir, que la Directiva impone el requisito de confusión en todos los casos incluidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 4, tal interpretación podría basarse también en el objetivo de la Directiva. Difícilmente sería compatible con el objetivo de una Directiva adoptada en virtud del artículo 100 A del Tratado adoptar una interpretación que, al extender el ámbito de la protección derivada de la marca en muchos Estados miembros, tendría por efecto restringir los intercambios. Como ha señalado la Comisión, las Directivas adoptadas con arreglo al artículo 100 A están destinadas a la consecución de los objetivos fijados en el artículo 7 A, en particular, garantizar la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado interior. El primer considerando de la Directiva recuerda dichos objetivos, al afirmar que «las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios» y que, «por tanto, es necesario, con vistas al establecimiento y funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros». La Comisión deduce de ello —en mi opinión, acertadamente— que tales objetivos se oponen a una interpretación amplia del riesgo de confusión que podría provocar restricciones injustificadas de la libre circulación de mercancías y servicios.

51. Por otra parte, la Directiva debe interpretarse en el sentido de que establece un estándar común dentro del cual pueden coexistir las marcas registradas de los diferentes sistemas nacionales. Por ello, el estándar no debe fijarse en un nivel demasiado alto. En este sentido, la Directiva quizás sea diferente de las medidas de armonización en otros sectores, en los que, por el interés general, un alto nivel de protección puede ser deseable y en los que, para garantizar el libre comercio, lo esencial es, simplemente, fijar un único estándar para todos los Estados miembros. Si se interpretara de forma demasiado estricta, la Directiva provocaría un aislamiento de los mercados nacionales. Por consiguiente, al no existir una clara intención al respecto, la Directiva no debe interpretarse en el sentido de que impone el estándar más restrictivo encontrado en las normativas de los Estados miembros.

El contexto de la Directiva

52. Llegados a este punto, resulta también pertinente aludir al establecimiento de la marca comunitaria por parte del Reglamento

sobre la marca comunitaria, [30] que, como ya se ha indicado, contiene disposiciones en materia de confusión entre marcas que son prácticamente idénticas a las de la Directiva. Lo lógico sería, claramente, que las disposiciones de la Directiva se interpretaran de la misma manera que las disposiciones concordantes del Reglamento. Una marca comunitaria sólo puede concederse en relación con todo el territorio de la Comunidad, por lo que el conflicto con sólo una marca en un único país basta para impedir el registro de una marca como marca comunitaria. La oposición a la solicitud de registro de una marca puede basarse en la existencia de una marca comunitaria, de una marca registrada en cualquier Estado miembro o, cuando concurren ciertas circunstancias, de un derecho no registrado reconocido en un Estado miembro. [31] Por consiguiente, si se ampliara la protección derivada de las marcas registradas basándose en el riesgo de «asociación» con otras marcas, se haría muy difícil el registro comunitario de muchas marcas. Si se quiere que el sistema de la marca comunitaria funcione eficazmente, sin que se produzca una avalancha de procedimientos de oposición a las solicitudes de registro, parece esencial que las marcas deben poderse registrar cuando no existe un riesgo de confusión real y debidamente probado.

53. Además, los Convenios internacionales de los que son parte la Comunidad y/o los Estados miembros no mencionan el concepto de asociación. Aunque el último considerando de la Directiva hace hincapié en que las disposiciones de ésta deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París», [32] este Convenio sólo hace referencia expresa a la confusión. El número 1 del apartado 3 del artículo 10 *bis*, relativo a la competencia desleal, establece la obligación de prohibir, entre otros, «cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor». [33] Además, el artículo 6 *bis*, relativo a las marcas notoriamente conocidas, establece que los países de la Unión se comprometen «a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida [...] y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta». [34]

54. El apartado 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

30 — Citado en la nota 6.

31 — Véanse los apartados 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento.

32 — Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967).

33 — El artículo 6, sin embargo, establece que «las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional», y el apartado 1 de la parte B del artículo 6 *quinquies* prevé que podrá denegarse o invalidarse el registro de las marcas, entre otros casos, «cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama». Según el apartado 1 del artículo 5 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (véase la nota 4 *supra*), la denegación, por uno de los Estados parte, de la protección derivada del registro internacional sólo podrá tener lugar en las condiciones establecidas por el Convenio de París.

34 — Según el Acuerdo ADPIC, este artículo se aplica *mutatis mutandis* a los servicios y, en ciertas circunstancias, a los productos y servicios que no sean similares (véanse los apartados 2 y 3 del artículo 16, respectivamente).

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («ADPIC») [35] establece, en términos similares, que «el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión [...]». [36] Por tanto, no existe ninguna contradicción entre la Directiva, como yo la entiendo, y dichos instrumentos internacionales.

55. Por consiguiente, a la vista de los términos, el objetivo y el contexto de la Directiva, considero que, aunque el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate.

56. Así pues, en respuesta a la segunda parte de la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof, mi conclusión es que el uso del término «asociación», en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, no significa que la oposición al registro de una marca pueda basarse en el mero hecho de que, por representar dicha marca la misma idea que otra marca, exista el riesgo de que el público asocie ambas marcas, en el sentido de que una marca simplemente evocará la otra, sin que exista ningún riesgo de confusión por parte del consumidor.

57. Vuelvo ahora a la primera parte de la cuestión sometida. El Bundesgerichtshof desea que se dilucide si, para afirmar el riesgo de confusión, basta con que, entre dos marcas —una de ellas formada por un vocablo y una imagen, y la otra consistente solamente en una imagen— que son utilizadas o que han sido registradas para productos idénticos o similares, exista concordancia conceptual (en este caso, la imagen de un felino saltando). Aclara que la marca registrada «no disfruta de una especial notoriedad en el mercado».

58. El primer aspecto que debe señalarse es que, como ya he indicado, la Directiva exige que exista, por parte del consumidor, el riesgo de confusión sobre el origen de los productos. La determinación de si, en un supuesto concreto, existe tal riesgo constituye esencialmente una cuestión de hecho, que corresponde apreciar a los tribunales nacionales. Sin embargo, la cuestión del Bundesgerichtshof suscita dos problemas jurídicos.

35 — DO 1994, L 336, p. 214.

36 — Sin embargo, el apartado 2 del artículo 15 del Acuerdo ADPIC establece que los Miembros podrán denegar el registro de una marca por motivos distintos de los recogidos en dicho Acuerdo (apartado 1 del artículo 15) siempre que no contravengan las disposiciones del Convenio de París.

59. En primer lugar, la cuestión parte de la base de que una marca, además de la imagen, contiene un vocablo, mientras que la otra no, y el Bundesgerichtshof ha explicado que, en su opinión, tal circunstancia no impide, por sí sola, que pueda afirmarse la existencia de similitud entre ambas marcas a efectos del Derecho de marcas, puesto que lo que cuenta es la impresión global producida por cada signo. El principio según el cual debe examinarse la impresión global producida por las marcas parece ser generalmente aplicado en los Estados miembros; de hecho, puede que este principio sea evidente. Dado que el criterio esencial es el riesgo de confusión, el Bundesgerichtshof debe tener razón al considerar que lo importante es la impresión global producida por la marca. De ello se deduce que la inclusión de un elemento textual en una de las dos marcas gráficas no basta, por sí sola, para descartar la existencia de un riesgo de confusión provocado por la similitud de ambas marcas. La posibilidad de que, en determinado caso, la inclusión de texto en una marca sea suficiente para impedir el riesgo de confusión derivado de la similitud de los elementos gráficos de ambas marcas es, esencialmente, una cuestión de hecho, que corresponde examinar al Tribunal nacional.

60. En segundo lugar, el Bundesgerichtshof desea que se dilucide si, en principio, la existencia de riesgo de confusión entre ambas marcas puede basarse en el mero hecho de que «exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso, un felino saltando)».

61. Creo que si dos marcas gráficas reproducen la misma idea, puede haber circunstancias en las que, aunque la marca registrada no sea notoriamente conocida, e incluso si las dos imágenes están dibujadas de la forma más diferente posible, el público puede, sin embargo, confundir ambas marcas. Por ejemplo, una marca registrada puede consistir en una imagen inusual o inventada o en una inusual combinación de imágenes de la naturaleza, como, respectivamente, un puma tocando el violín o un puma acompañado de una serpiente y un pájaro. No considero irrazonable que el Derecho de marcas proteja tales signos contra las reproducciones del concepto que expresan, por muy diferente que pueda ser la imagen contenida en las marcas competidoras.

62. Es posible que los supuestos en los que la similitud entre las marcas es puramente conceptual deban examinarse conforme al Derecho sobre competencia de los Estados miembros. No veo, sin embargo, razón alguna para interpretar que la Directiva excluye la similitud conceptual del ámbito de la protección derivada de la marca registrada. Lo que la Directiva exige es la existencia de riesgo de confusión derivado de la similitud de las marcas. La Directiva no pretende limitar las formas en que tal confusión puede producirse. Además, no parece que la protección derivada de la marca en relación con la similitud conceptual sea inhabitual en los Estados miembros. Sea como fuere, creo que será difícil determinar el riesgo de confusión basándose únicamente en la similitud conceptual en aquellos casos en que la marca anterior no es notoriamente conocida, particularmente cuando, como en el presente

caso, la imagen de que se trata no es particularmente creativa o inhabitual.

63. Por consiguiente, en respuesta a la primera parte de la cuestión planteada, llego a la conclusión de que la comprobación del riesgo de confusión puede basarse en el hecho de que las ideas expresadas por los elementos gráficos de dos marcas son similares, siempre que se acredite que existe un riesgo real y debidamente probado de inducir a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate.

Conclusión

64. Por todo lo anterior, considero que debe responderse en los siguientes términos a la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof:

«1) 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, debe interpretarse en el sentido de que, aunque el riesgo de asociación con una marca anterior es un factor que debe tenerse en cuenta, no es posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusión sobre el origen de los productos o servicios de que se trate.

2) La oposición al registro de una marca no puede basarse en el mero hecho de que, por representar dicha marca la misma idea que otra marca, exista el riesgo de que el público asocie ambas marcas, en el sentido de que una marca simplemente evocará la otra, sin que exista ningún riesgo de confusión, en los términos descritos.

3) Cuando existe similitud entre dos marcas gráficas, una de las cuales incluye un vocablo, la inclusión de un elemento textual en una de las dos marcas no basta, por sí sola, para descartar la existencia de un riesgo de confusión, en los términos descritos.

4) La oposición al registro de una marca puede basarse en el hecho de que las ideas expresadas por los elementos gráficos de dos marcas son similares, siempre que se acredite que existe un riesgo de confusión, en los términos descritos.»