

LA MARCA COMUNITARIA

Decisiones recientes de las Salas de Recurso de la OAMI sobre el riesgo de confusión

Fernando López de Rego
Miembro de la 4ª Sala de Recurso

Artículo 8 - Motivos de denegación relativos

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

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.

ÍNDICE

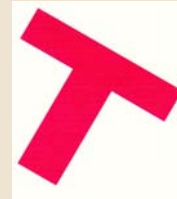
- [R 1394/2006-2](#) **CLICK / CLIKS**
- [R 1067/2007-1](#) **THERMOPOINT / (Thermo-Spot) – en**
- [R 0297/2007-1](#) / , [R 1285/2007-1](#) / and [R 1038/2007-1](#)
- [R 0492/2007-1](#) **GRAFF & TAG / van Graaf – en**
- [R 1123/2007-1](#) **(Enia) / enia carpets – en**
- [R 1237/2007-1](#) **LAURA ASHLEY / (Ashley’s) – (it)**
- [R 0247/2006-4](#) **(BALI KITCHEN / BALI) – (de)**
- [R 1675/2007-1](#) **(PM PROTON MOTOR) / PROTON *et al* – en**
- [R 0853/2007-1](#) and [R 0916/2007-1](#) **(EASYCAMP) / (easycamp) – en**
- [Casos acumulados R 1368/2007-1 and R 1412/2007-1](#) **(DENTAL SPA Dentalhygiene Institut) / SPA, *et al.* – en**
- [R 0712/2007-1](#) **MEMORY / MEMORYSECRE *et al.* – en**

- [R 0007/2008-1](#) (F1 LIVE) / F1 *et al* – en R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO/FLOR SIERRA DE JABUGO [Marca fig]
- [R 1698/2007-1](#) (abm) / (abm A HAGEMEYER COMPANY) – en
- [R 0629/2007-1](#) BARCA / (LA BARCA) – en
- [R 1840/2007-2](#) NARA CAMICIE / NARA CAMICEE – en
- [R 0964/2006-1](#) LEIGHTON / (LIGHT ON) – en
- [R 0021/2008-4](#) AUTENTICO JABUGO / (FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO) *et al.* – es
- [R 1313//2006-G](#) (cardiva) / – (en)
- [R 0404/2008-2](#) (CUORE BIANCO) / BIANCO – en
- [R 0399/2008-1](#) GLAMOUR SECRETS / GLAMOUR – en

- [R 1394/2006-2](#) **CLICK / CLIKS – en** – “Guantes protectores” en Clase 9 no son similares a “Ropa” en Clase 25. Tienen una naturaleza, finalidad y modo de uso diferentes; se fabrican con materiales y con métodos distintos y, por ello, normalmente proceden de empresas diferentes. El Público a que se dirigen es diferente y se distribuyen a través de canales de distribución diferentes. Pertenecen a sectores comerciales totalmente diferentes y no compiten entre sí. El oponente no podía pretender que se considerasen similares por el hecho de que la ropa deportiva y la ropa de protección tengan alguna característica en común.

-
- [R 1067/2007-1](#) **THERMOPOINT / Thermo-Spot** en – este caso ilustra perfectamente el principio de que las marcas débiles, semi-descriptivas, deben gozar sólo de un estrecho margen de protección. Aunque por la cercanía de la marcas, para sartenes, podría darse un cierto grado de confundibilidad, la mayoría de los consumidores debería advertir que este tipo de marcas fuertemente alusivas al tipo de productos deben mirarse con cuidado. La cuestión, por tanto, no es sólo la de si existe riesgo de confusión en el público, sino también la de si hay un riesgo de confusión del que el propietario del derecho anterior (que optó por una marca semi-descriptiva) pueda quejarse.

- [R 0297/2007-1](#)



- [R 1285/2007-1](#)



- [R 1038/2007-1](#)



Ámbito de protección de marcas consistentes en una sola letra.
Requisitos de los sondeos de opinión que pretenden acreditar que existe una especial distintividad.

-
- [R 0492/2007-1](#) **GRAFF & TAG / van Graaf** – en – los productos eran “ropa” en ambos casos. El oponente intentó hábilmente argumentar que los elementos dominantes, a efectos de la comparación, eran GRAFF y Graaf. La Sala, sin embargo, afirmó la necesidad de que se comparasen las marcas consideradas en su totalidad y rechazó la oposición.

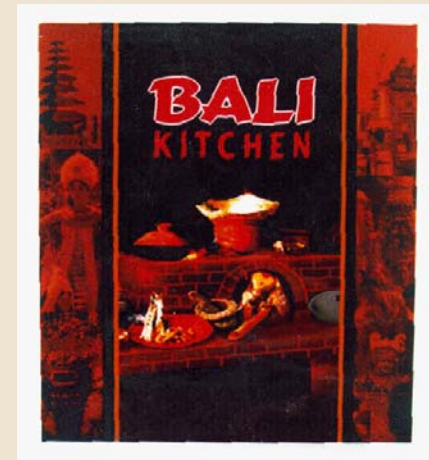
- [R 1123/2007-1](#) (Enia) / enia carpets – en – La División de Oposición debería haber comparado también las marcas. Incorrecta evaluación de la similitud entre los productos. Sí existe, en realidad, riesgo de confusión. Procede el reembolso de costas.



- [R 1237/2007-1](#) **LAURA ASHLEY / (Ashley's) – (it)** – la ropa debe clasificarse en subcategorías en función de su uso, no del tipo de materiales de que está confeccionada.



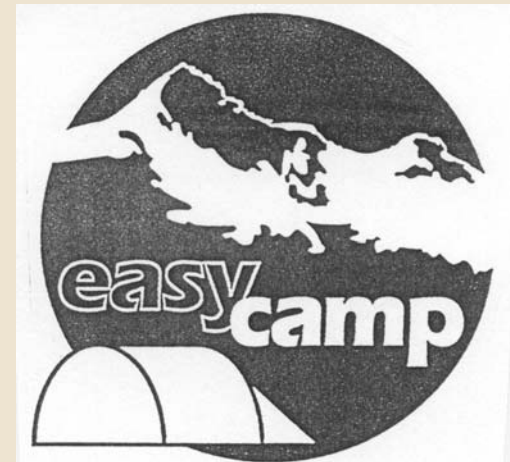
- [R 0247/2006-4](#) **(BALI KITCHEN / BALI) – (de)** – 1. No se puede entrar a considerar si existe o no una especial distintividad a consecuencia del uso hecho de la marca, cuando ello se alega por vez primera en fase de recurso ante las Salas. 2. Una marca descriptiva a efectos del art. 7(1)(c) tiene nula distintividad a efectos del art. 8(1)(b). En el caso concreto: Una marca denominativa consistente en la indicación geográfica “Bali” para “arroz”.



- [R 1675/2007-1](#) (PM PROTON MOTOR) / PROTON *et al* – en
– no hay RdC porque la palabra “PROTON” tiene significados diferentes en los respectivos contextos.



- [R 0853/2007-1](#) and [R 0916/2007-1](#) (EASYCAMP) / (easycamp) – en – apartado 42: ámbito de protección de la marca solicitada.

The logo for EASYCAMP features the word "EASY" in blue, followed by a stylized green and yellow graphic element resembling a leaf or a drop, and then the word "CAMP" in blue. The entire logo is set against a white background.

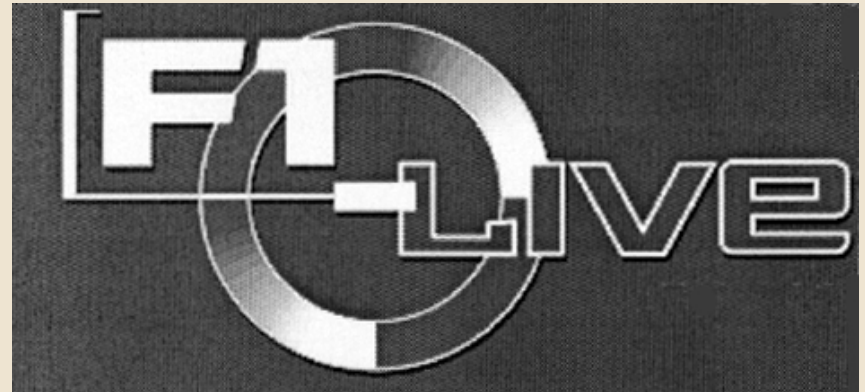
- **Casos acumulados R 1368/2007-1 and R 1412/2007-1 (DENTAL SPA Dentalhygiene Institut) / SPA, et al. – en –**
 - Sólo la marca figurativa SPA es renombrada, no la verbal.
 - Los consumidores belgas son conscientes de los diferentes significados de la palabra SPA (una población, una marca, una palabra con significado genérico en inglés)
 - Los consumidores belgas advertirán que en “DENTAL SPA” la palabra “SPA” es la palabra inglesa (no la población ni la marca)
 - No hay, por tanto, RdC ni aplicabilidad del Art. 8(5) sobre marcas renombradas.



-
- **R 0712/2007-1 MEMORY / MEMORYSECRE *et al.* – en –** no debería haberse aceptado “MEMORY” para publicación, como si fuese registrable, respecto de “medicinas y preparaciones farmacéuticas (apartados 55-57).

■ [R 0007/2008-1](#) (F1 LIVE) / F1
et al – en –

1. 'F1' significa "Fórmula Uno" y es, en consecuencia, genérico. Cualquiera puede usarlo.
2. Sólo puede protegerse como marca en la versión como logotipo.



- [R 1698/2007-1](#) (abm) / (abm A HAGEMEYER COMPANY)
– en – no hay RdC porque las marcas, aunque muy similares, se dirigen a mercados diferentes.

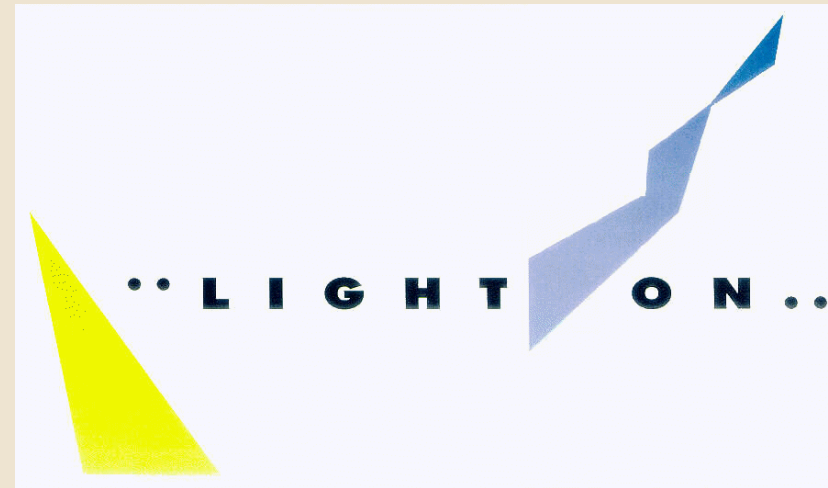


- [R 0629/2007-1](#) **BARCA / (LA BARCA)** – en – diferencias entre materias primas (productos agrícolas) y alimentos para animales (ambos en Clase 31)



-
- **R 1840/2007-2 NARA CAMICIE / NARA CAMICEE** – en – aunque, en principio, los servicios reivindicados por un solicitante en la Clase 35 abarcan todos los servicios pertenecientes a esa Clase (ver Comunicación No 4/03 del Presidente y T-0186/02 “DIESELIT”, apartado 42), debido a las características peculiares y al concepto de “venta al por menor” y a su gran amplitud, a efectos de que la solicitud cubra también “ventas al por menor”, esto debe mencionarse específicamente en la lista de servicios en la Clase 35 y deben darse detalles respecto a los productos o tipos de productos a que tales servicios se refieren.

- **R 0964/2006-1 LEIGHTON / (LIGHT ON)** – en – las marcas son visual y conceptualmente diferentes. Tomando en consideración el hecho de que “Light on” apenas tiene distintividad, en una valoración global, no hay RdC pese a la semejanza fonética y la identidad de los productos cubiertos por ambas marcas.



- **R 0021/2008-4 AUTENTICO JABUGO / (FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO) *et al.***
– es – la MC anterior contenía un “disclaimer” (renuncia a exclusividad) respecto a la palabra “Jabugo”, que es una indicación geográfica. El efecto del “disclaimer” es que no cabe apreciar RdC a consecuencia de que la palabra “Jabugo” figure también en la MC solicitada.



-
- [R1313/2006-G](#) (cardiva) / – **(en)** – una oposición basada en una solicitud de MC anterior puede mantenerse en base a las marcas nacionales en que tal solicitud de MC se haya transformado (esta conclusión es contraria a la práctica de las Divisiones de Oposición y a las Directrices de Oposición)

- [R 0404/2008-2](#) (**CUORE BIANCO**) / **BIANCO** – en – incluye una corrección ex officio de la previa e incorrecta comparación de los productos y servicios.



-
- [R 0399/2008-1](#) **GLAMOUR SECRETS / GLAMOUR** – en
– los servicios prestados B2B (business-to business) no son similares a los productos que interesan a los consumidores finales.

CASOS RECIENTES DEL TPI

INDICE –

Motivos de denegación relativos (I)

■ riesgo de confusión

- C-0057/08P, ACTIVY Media Gateway/Gateway
- T-0304/07, stylised arc [Fig. Mark]/ stylised arc [Fig. Mark]
- T-0007/04, Limoncello [Fig. Mark]/LIMONCHELO
- T-0242/07, QWEB [Fig. Mark]/QWEB *et al.*
- T-0087/07, affilene [Fig. Mark]/AFFILIN
- T-0281/07, Ecoblue/BLUE
- T-0290/07, METRONIA [Fig. Mark]/METRO [Fig. Mark]
- T-0090/06, TOMORROW FOCUS/FOCUS [Fig. Mark]
- T-0357/07, FOCUS RADIO/FOCUS MILLENIUM *et al.*
- T-0161/07, COYOTE UGLY [Fig. Mark]
- T-0287/06, Torre Albéniz [Fig. Mark]/TORRES
- T-0286/06, TORRE DE GAZATE/TORRES *et al.*
- T-0285/06, TORRE DE FRIÁS/TORRES *et al.*
- T-0016/07, TORRE DE BENÍTEZ [Fig. Mark]/TORRES
- T-0008/07, Torre Galatea [Fig. Mark]/TORRES
- T-0006/07, Nanolat/TANNOLACT

INDICE –

Motivos de denegación relativos (II)

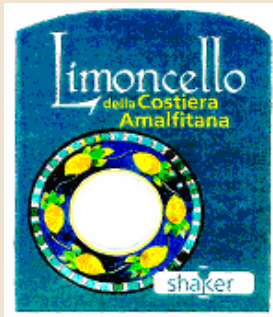
■ riesgo de confusión(...)

- T-0315/06, TAI CROSS [Fig. Mark]/CROS [Fig. Mark]
- T-0275/07, BRILLO'S [Fig. Mark]/brillante [Fig. Mark] *et al.*
- T-0412/06, vitro [Fig. Mark]/VITRAL
- T-0295/07, vitro [Fig. Mark]/VITRAL
- T-0228/06, Giorgio Beverly Hills/Giorgio [Fig. Mark]
- T-0212/07, Barbara Becker/BECKER *et al.*
- T-0100/06, ATOZ/ARTOZ
- T-0101/07, DADA [Fig. Mark]/DADA

T-0007/04

Limoncello [Marca Fig]/LIMONCHELO

- MC solicitada



- Cl. 33
 - Licor de limón de la Costa de Amalfi (en Italia)

- Marca ESPAÑOLA anterior

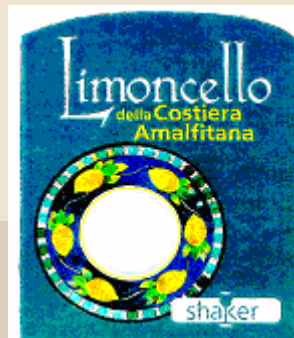
- LIMONCHELO

- Cl. 33
 - Vinos, bebidas espirituosas, licores

T-0007/04

Limoncello [Marca Fig.] /LIMONCHELO

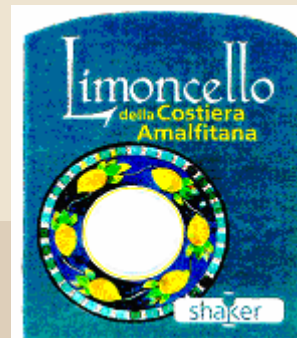
- Sala de Recurso
 - Los signos son casi identicos, **hay RdC**
- TPI
 - No se da un grado suficientemente alto de semejanza entre los signos. Por tanto, **no hay RdC**
- TJ
 - El TPI analizó erróneamente el asunto. Su sentencia se anula y prevalece el criterio de la Sala. **RdC**



T-0007/04

Limoncello [Marca Fig.]/LIMONCHELO

- TJ
 - Comparación de productos
 - Idénticos
 - Comparación de signos
 - Visual muy similares; elementos figurativos muy secundarios
 - Fonética similares
 - Conceptual casi idénticos
 - Distinctividad de la Marca anterior
 - Débil, pero consistente en un solo elemento (LIMONCHELO)
 - Valoración global
 - Riesgo de confusión
- Resultado
 - **Confirmada** la resolución impugnada
 - Solicitud de MC **rechazada**



T-0090/06, TOMORROW FOCUS/FOCUS [Marca Fig.]

■ MC solicitada

- TOMORROW FOCUS

- Cl. 9, 42

■ Sala de Recurso

- Productos y servicios son parcialmente no similares, parcialmente idénticos

- Signos son similares

- Hay riesgo de confusión para los productos y servicios idénticos

- La MC solicitada **rechazada** en parte

■ Recurso ante el TPI

- El solicitante de MC recurrió ante el TPI

■ Marca DE anterior



- Cl. 9, 42

T-0090/06, TOMORROW FOCUS/FOCUS [Marca Fig.]

- TPI
 - Comparación de los signos
 - ‘Tomorrow’ (mañana) es alusivo,
 - no gran distintividad, pero no se puede ignorar.
 - ni ‘tomorrow’ ni ‘focus’ son el elemento dominante de la MC solicitada.
 - Semejanza visual (grado bajo)
 - Semejanza fonética (grado bajo)
 - Semejanza conceptual (grado alto)
 - Valoración global
 - Los signos son similares en un grado inferior al que apreció la Sala de Recurso
 - Pese a ello, existe RdC
- Resultado
 - La resolución impugnada **se confirma**
 - La MC solicitada **se rechaza**

T-0212/07

Barbara Becker & / BECKER *et al.*

- MC solicitada
 - **Barbara Becker**
 - Cl. 9
- MC anterior
 - **BECKER**
 - Cl. 9
- Sala de Recurso
 - Productos son idénticos
 - Signos son diferentes
 - Barbara Becker es una persona muy conocida en Alemania
 - Becker es un apellido corriente en Alemania
 - **No hay riesgo de confusión**

T-0212/07

Barbara Becker &/BECKER *et al.*

- CFI
 - Comparación de los productos
 - Productos son idénticos
 - Comparación de los signos
 - Becker es común a ambos signos
 - Los apellidos son más importantes que los nombres, al menos en IT
 - El que Barbara Becker sea una celebridad es irrelevante
 - Los signos son visual, fonética y conceptualmente semejantes
 - Valoración global del RdC
 - Hay RdC
- Resultado
 - Resolución impugnada, **anulada**
 - MC solicitada se **rechazó**

T-0228/07

GIORGIO BEVERLY HILLS/GIORGIO

- MC Solicitada
 - **GIORGIO BEVERLY HILLS**
 - Cl. 25
- Sala de Recurso
 - Productos son similares
 - Beverly Hills se refiere al lugar en que está la tienda
 - Beverly Hills es un barrio comercial famoso de Los Angeles
 - Beverly Hills tiene una distintividad débil
 - Signos son semejantes
 - Hay RdC
- Marca DE anterior
 - **GIORGIO**
 - Cl. 25

T-0228/07

GIORGIO BEVERLY HILLS/GIORGIO

- TPI
 - Comparación de los productos
 - Los productos son semejantes
 - Comparación de los signos
 - Los signos serán percibidos en su conjunto, no diseccionados
 - Las semejanzas no pesan más que las diferencias
 - Valoración global del RdC
 - No hay RdC
- Resultado
 - **Se anuló** la resolución impugnada
 - La MC solicitada **puede registrarse**

