

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 22 de junio de 1999

«Directiva 89/104/CEE - Derecho de marca - Riesgo de confusión
- Similitud fonética»

En el asunto C-342/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE (antiguo artículo 177), por el Landgericht München I (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

y

Klijnsen Handel BV,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 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 (DO 1989, L 40, p. 1), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn, Presidente de las Salas Cuarta y Sexta, en función de Presidente; J.-P. Puissochet y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente), D.A.O. Edward, L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass; consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, por el Sr. Jürgen Kroher, Abogado de Múnich;
- en nombre de Klijsen Handel BV, por el Sr. Wolfgang A. Rehmann, Abogado de Múnich;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Berend Jan Drijber, miembro del Servicio

Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo y de Bruselas; habiendo considerado el informe para la vista; oídas las observaciones orales de Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, representada por el Sr. Jürgen Kroher; de Klijsen Handel BV, representada por el Sr. Wolfgang A. Rehmann, y de la Comisión, representada por la Sra. Karen Banks, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Bertrand

Wägenbaur, expuestas en la vista de 22 de septiembre de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de octubre de 1998;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

dicta la siguiente

Sentencia

1. Mediante resolución de 11 de septiembre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de octubre siguiente, el Landgericht München I planteó, con arreglo al artículo 234 CE (antiguo artículo 177), cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 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 (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2. Las mencionadas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad alemana Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (en lo sucesivo, «Lloyd») y la sociedad neerlandesa Klijsen Handel BV (en lo sucesivo, «Klijsen»), en relación con la utilización comercial en Alemania por parte de Klijsen de la marca Loint's para calzado.

3. La Directiva, a la que el Derecho alemán fue adaptado mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre la protección de las marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl I, 1994, p. 3082), dispone en su artículo 5, titulado «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:

[...]

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.»

4. Una disposición sustancialmente idéntica figura en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, que, a efectos del procedimiento de registro de una marca, define otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores.

5. Lloyd fabrica calzado, que distribuye con la marca «Lloyd», desde 1927. Es titular de varias marcas mixtas registradas en Alemania, todas ellas constituidas por la palabra «Lloyd».

6. Klijsen fabrica también calzado, que comercializa en los Países Bajos desde 1970 y en Alemania desde 1991 con la marca «Loint's». Sus zapatos se distribuyen en tiendas especializadas en calzado cómodo, y más del 90 % de las ventas corresponde a calzado de señora. Klijsen obtuvo el registro internacional de la marca «Loint's» en el Benelux en 1995 y solicitó que se extendiera la protección a Alemania. Asimismo, registró en 1996 en el Benelux una marca «Loint's» mixta cuya protección se extiende también a

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Alemania.

7. En el procedimiento principal, Lloyd solicita esencialmente que se prohíba a Klijsen utilizar comercialmente en Alemania el signo Loint's para zapatos y productos de calzado y que esta última consienta, ante el Deutsches Patentamt (Oficina alemana de marcas, patentes y modelos de utilidad), la cancelación de las partes alemanas de la marca «Loint's». Lloyd alega, respecto de este punto, que la marca «Loint's» corre el riesgo de ser confundida con la marca «Lloyd» a causa de su similitud fonética, de su uso para productos idénticos y del carácter distintivo particular de esta última marca, derivado de la ausencia de elementos descriptivos, del elevado grado de conocimiento de esta marca y de su amplio uso general y continuado, durante un período de tiempo muy largo.

8. Klijsen solicita que se desestimen dichas pretensiones, por no existir ningún riesgo de confusión entre las dos marcas. Alega, en particular, que no se ha demostrado que los productos de Lloyd gocen de un elevado grado de conocimiento. Además, estos últimos no presentan, a su juicio, puntos en común con los suyos, ya que Lloyd no ejerce una actividad destacable en el mercado del calzado cómodo, mientras que Klijsen fabrica exclusivamente este tipo de productos. Finalmente, en el sector del calzado el riesgo de confusión no se plantea a nivel fonético, sino únicamente desde el punto de vista del grafismo de la marca.

9. El órgano jurisdiccional remitente, considerando que la solución del litigio principal depende de la interpretación de la Directiva, destacó en particular:

- A la vista de la jurisprudencia alemana actual, es probable que se admita la existencia del riesgo de confusión. No obstante, duda que dicha jurisprudencia pueda coexistir con la Directiva.

- A lo sumo, debe considerarse la existencia de un riesgo de confusión fonética.

- Según una encuesta realizada en noviembre de 1995, el grado de reconocimiento de la marca «Lloyd» era de un 36 % de la población total con edades comprendidas entre 14 y 64 años. Conforme a una encuesta efectuada en abril de 1996, un 10 % de los varones de 14 o más años de edad señalaron la marca Lloyd en respuesta a la pregunta: «¿Qué marcas de calzado masculino conoce usted?».

- Duda que un carácter distintivo superior, derivado de un grado de conocimiento del 36 % en los círculos interesados, pueda justificar un riesgo de confusión, incluso si se tiene en cuenta el riesgo de asociación.

Es importante destacar, sobre este punto, que se desprende de la encuesta realizada en 1995 que el grado de conocimiento de treinta y tres marcas de zapatos era superior al 20 %, el de trece resultaba igual o superior al 40 % y el de seis era igual o superior al 70 %.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

- Procede considerar que, en el caso de autos, los productos son idénticos, ya que la gama de productos de ambas partes está compuesta por calzado y la tendencia actual es la ampliación del tipo de mercancías comercializadas con una marca.

- Aun cuando los compradores de calzado no perciben casi nunca al mismo tiempo signos similares, no puede tomarse a un «comprador distraído» como modelo para la apreciación del riesgo de confusión.

10. En atención a estas consideraciones, el Landgericht München I decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

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

2) En este contexto, ¿qué relevancia tiene el tenor de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación del signo con la marca?

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

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

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

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

11. A título preliminar, procede recordar, como hizo el Abogado General en los puntos 8 a 13 de sus conclusiones, la reiterada jurisprudencia relativa al reparto de tareas establecido por el artículo 234 CE, en virtud del cual la función del Tribunal de Justicia se limita a facilitar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación necesarios para resolver el litigio que le ha sido sometido, mientras que corresponde a este último aplicar dichas normas, como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia, a los hechos del asunto del que conoce (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Rec. p. I-285, apartado 11). Resulta de ello que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si existe un riesgo de confusión, en el sentido de la Directiva, entre las dos marcas controvertidas en el procedimiento principal.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

12. En consecuencia, mediante las cuestiones mencionadas, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre:

- Los criterios que deben aplicarse para apreciar el riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva;
- el significado que posee el tenor de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión comprende el «riesgo de asociación» con la marca anterior, y
- los efectos que deben adjudicarse, para la apreciación del riesgo de confusión, al hecho de que una marca tenga un fuerte carácter distintivo.

13. En relación con este punto, el órgano jurisdiccional remitente plantea, por una parte, la cuestión de si el riesgo de confusión puede basarse únicamente en la similitud fonética de las marcas contempladas y, por otra parte, la de si el mero hecho de que una marca no contenga elementos descriptivos basta para que posea un carácter distintivo superior.

14. Lloyd propone, básicamente, que se responda afirmativamente a la cuestión prejudicial. Añade que, a fin de apreciar un carácter distintivo particular, no procede referirse sumariamente a porcentajes de conocimiento procedentes de encuestas. Al contrario, la aceptación de un carácter distintivo particular depende, a su juicio, de una apreciación cualitativa de todos los factores que constituyen la notoriedad de una marca, incluido el grado de carácter distintivo inicial, la duración y la importancia de su uso, la imagen de calidad que los sectores interesados asocian a la marca y el grado de conocimiento de ésta.

Además, considera que una marca desprovista de elementos descriptivos posee por sí misma un carácter distintivo mayor que las marcas que presentan un carácter distintivo menor o que se hallan sometidas a un mayor imperativo de disponibilidad, bien entendido que la similitud de los productos desempeña un papel importante en la determinación del riesgo de confusión.

15. Klijsen mantiene que no procede referirse a una combinación aislada de vocales, sino a la impresión de conjunto que producen las dos marcas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos, en particular, la coincidencia concreta de las marcas en el mercado. En su opinión, los sectores afectados tienen una percepción visual de las marcas, puesto que el calzado sólo se adquiere después de haberse probado. Considera que la situación concreta que caracteriza la compra de calzado excluye que exista un riesgo de confusión para un consumidor atento y razonablemente perspicaz. La aceptación de un carácter distintivo particular no puede basarse únicamente en un grado de conocimiento definido de forma abstracta. Al contrario, procede tomar en consideración el conjunto de los factores que caracterizan concretamente las respectivas marcas. Por sí solo, el hecho de que una marca carezca de elementos descriptivos no basta, a su juicio, para deducir que posee un carácter distintivo superior.

16. La Comisión alega que no corresponde al Tribunal de Justicia determinar si las denominaciones «Lloyd» y «Loint's», aplicadas al calzado, son suficientemente

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

similares desde el punto de vista fonético para engendrar un riesgo de confusión. Refiriéndose a la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191, apartados 22 y 23), la Comisión indica que la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva no depende únicamente de la similitud de las marcas desde el punto de vista fonético. Adicionalmente, alega que el carácter distintivo de una marca no sólo depende de su grado de notoriedad, sino que también debe apreciarse en función de que sus componentes tengan o no, y en qué medida, naturaleza descriptiva y presenten pocos elementos imaginarios.

17. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, en este sentido, las sentencias SABEL, antes citada, apartados 16 a 18, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29). Según los propios términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartados 18 y 19).

18. Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartado 22).

19. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual, es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 17).

20. Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24), las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 18).

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

21. Por consiguiente, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, puede existir un riesgo de confusión, a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 19).

22. Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, aún no publicada en la Recopilación, apartado 49).

23. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (véase la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51).

24. Se desprende de todo ello que no puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 52).

25. Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, cuando se refiere a que «[...] implique por parte del público un riesgo de confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartado 23).

26. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31). No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

27. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan.

28. A la vista de cuanto precede, procede responder a las cuestiones planteadas que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva. Cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión. Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar esta apreciación, procede tomar en consideración todos los elementos pertinentes y, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada. No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.

Costas

29. Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Landgericht München I mediante resolución de 11 de septiembre de 1997, declara:

No puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión. Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar esta apreciación, procede tomar en consideración todos los elementos pertinentes y, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada. No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 1999.

El Secretario

El Presidente

Kapteyn

Puissochet

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Sevón

Wathelet

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias