



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

*Sentencia de 22 de octubre de 2015*

*Sala Primera*

*Asunto C-20/14*

### SUMARIO:

**Marcas. Directiva 2008/95/CE. Otras causas de denegación o de nulidad. Marca denominativa. Mismo grupo de letras que una marca anterior. Adición de una combinación de palabras descriptiva. Existencia de un riesgo de confusión.**

El artículo 4.1 letra b), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.

### PRECEPTOS:

Directiva 2008/95/CE (Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas), arts. 3 y 4.1.

### PONENTE:

*Don A. Borg Barthet.*

En el asunto C-20/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolución de 25 de abril de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de enero de 2014, en el procedimiento entre

**BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH**, antes denominada BGW Marketing- & Management-Service GmbH

y

**Bodo Scholz,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet (Ponente) y E. Levits y la Sra. M. Berger, Jueces;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y F.W. Bulst, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de marzo de 2015;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, antes denominada BGW Marketings- & Management-Service GmbH (en lo sucesivo, «BGW») y el Sr. Scholz, sobre la marca denominativa BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.

### **Marco jurídico**

#### *Derecho de la Unión*

3. El artículo 3 de la Directiva 2008/95, que lleva la rúbrica «Causas de denegación o de nulidad», establece en su apartado 1, letras b) y c):

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;

[...]»

4. El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores» establece en su apartado 1, letra b):

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

[...]

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 un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.»

*Derecho alemán*

5. El artículo 9, apartado 1, de la Markengesetz (Ley de Marcas), de 25 de octubre de 1994 (BGB1. I, p. 3082; 1995 I, p. 156; 1996 I, p. 682), está redactado como sigue:

«El registro de una marca podrá ser declarado nulo

[...]

2. cuando, por ser idéntica o similar a una marca solicitada o registrada con fecha de prioridad 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, [...]»

### **Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial**

6. El 11 de diciembre de 2006 se registró en el Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) la marca denominativa BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (en lo sucesivo, «marca posterior»), con el n.º 306 33 835, para productos y servicios, entre otros, de las clases 15, 35, 41 y 43, de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la siguiente descripción:

«Clase 16: Productos de imprenta;

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; consultoría profesional de negocios; asesoramiento sobre la organización de negocios; consultoría en la dirección de negocios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; relaciones públicas;

Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; puesta a disposición de instalaciones de esparcimiento; clubes de deporte; organización y realización de coloquios; organización y realización de simposios, congresos y conferencias; puesta a disposición de instalaciones deportivas; arrendamiento de equipamiento deportivo; enseñanza de gimnasia; organización y realización de seminarios, talleres de formación, conferencias, mesas redondas y cursos; consultoría sobre el esparcimiento; organización y realización de actos de formación y formación continua; servicios de información a los clientes en cura sobre actividades deportivas y culturales; asesoramiento en materia de curas;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Clase 43: Servicios de restauración y alojamiento de clientes; reserva y mediación en el alojamiento de clientes, en particular, de clientes en cura; residencias de ancianos; servicios de campos de vacaciones.»

7. BGW formuló oposición a dicho registro, sobre la base de la marca denominativa y figurativa alemana n.º 304 06 837 siguiente (en lo sucesivo, «marca anterior»):



8. La marca anterior está registrada desde el 21 de julio de 2004 para productos y servicios de las clases 16, 35 y 41 de acuerdo con el mencionado Arreglo de Niza, que responden a la siguiente descripción:

«Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases);

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina;

Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; publicación y edición de diarios, periódicos y libros; edición de textos; organización de exposiciones con fines culturales, deportivos o de esparcimiento; producción de películas; alquiler de películas; alquiler de cámaras de video, registros sonoros y puestos de televisión y radio; enseñanza por correspondencia; organización y realización de conferencias, congresos y simposios; publicación electrónica de libros y diarios en línea; diversión radiofónica; organización y realización de seminarios y talleres de formación; servicios de traducción; enseñanza y educación; organización y realización de coloquios; redacción de escenas; grabación en video; organización de concursos.»

9. Mediante resolución de 2 de octubre de 2009, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas estimó en parte la oposición formulada por BGW y anuló parcialmente el registro de la marca posterior basándose en la existencia de un riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto. A raíz de un recurso interpuesto por el titular de la marca posterior, dicha resolución fue revocada mediante resolución de 9 de enero de 2012, porque BGW no había demostrado un uso de su marca anterior adecuado para mantener los derechos adquiridos.

10. BGW interpuso un recurso de anulación contra esta última resolución ante el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes).

11. Este órgano jurisdiccional considera, sobre la base de los múltiples documentos que le presentó BGW, que se demostró un uso de la marca anterior adecuado para mantener



los derechos adquiridos, al menos en lo que respecta a los «productos de imprenta» y a los servicios de «publicidad», «organización y realización de seminarios» y «organización de concursos», prestándose dichos servicios principalmente a empresas del sector de la salud, en concreto, a ópticos y a audiólogos protésicos. El órgano jurisdiccional remitente concluye que las marcas en conflicto se refieren a productos idénticos y a servicios en parte idénticos y en parte similares.

**12.** En lo que respecta a la similitud de las marcas en conflicto, el órgano jurisdiccional remitente considera que la impresión de conjunto de la marca anterior está dominada exclusivamente por el grupo de letras «BGW», y que el elemento figurativo se limita a realizar el efecto visual de esa serie de letras y carece totalmente de pertinencia desde un punto de vista fonético. En cuanto a la marca posterior, el órgano jurisdiccional remitente considera que la combinación de palabras «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» es de naturaleza descriptiva y carece de todo carácter distintivo, ya que se limita a indicar que los productos y servicios de que se trata se prestan por una federación de empresas del sector de la salud, activa en todo el país, sin permitir, por otra parte, la identificación precisa del origen comercial de dichos productos y servicios.

**13.** El Bundespatentgericht se inclina por considerar que la impresión de conjunto de la marca posterior también está dominada por el grupo de letras «BGW». En cualquier caso, afirma también que, independientemente de la apreciación que ha de reservarse a la citada combinación de palabras, procede reconocer al grupo de letras «BGW», en la marca posterior, cuanto menos una posición distintiva autónoma en el sentido de la sentencia Medion (C-120/04, EU:C:2005:594). Por lo tanto, cuando el público pertinente se encuentre frente a la marca posterior, reconocerá la marca anterior, al ser la única diferencia que la abreviatura «BGW» -que no tiene significado propio- se traduce ahora por la indicación explicativa (descriptiva) «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».

**14.** En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente estima, citando la sentencia AMS/OAMI - American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), (T-425/03, EU:T:2007:311), que no existe duda alguna de que, en lo que respecta a los productos y servicios indicados en el apartado 11 de la presente sentencia, existe, entre las marcas en conflicto, un riesgo de confusión para el público pertinente.

**15.** No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que no puede pronunciarse en tal sentido, debido a la posición del Tribunal de Justicia reflejada en la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), en la que el referido Tribunal declaró que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen las iniciales de cada palabra y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaturas descriptivas que no tiene, por lo tanto, carácter distintivo. El órgano jurisdiccional remitente recuerda, además, que, en el apartado 38 de la mencionada sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria.



**16.** A juicio del órgano jurisdiccional remitente, queda excluido, por lo tanto, reconocer a un componente de una marca compuesta, en el presente asunto el grupo de letras «BGW», percibido como una sigla en la marca posterior, un carácter dominante, o al menos una posición distintiva autónoma, cuando tal componente únicamente ocupa una posición accesoria.

**17.** El hecho de que la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147) tuviera por objeto las causas absolutas de denegación del registro del artículo 3 de la Directiva 2008/95, no justifica, según el Bundespatentgericht, que se haga una apreciación diferente en el litigio principal, donde se trata de otra causa de denegación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva. Efectivamente, la percepción que el público tiene de una marca no puede depender, en principio, de si la causa de denegación del registro se deriva del artículo 3 o es una de las establecidas en el artículo 4 de la Directiva 2008/95.

**18.** En tales circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE, en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, se puede considerar que existe riesgo de confusión para el público cuando un grupo de letras con carácter distintivo que es el elemento dominante del signo denominativo o figurativo anterior y medianamente distintivo es utilizado en el signo denominativo posterior de un tercero de tal manera que a dicho grupo de letras se añade una combinación de palabras descriptiva que, haciendo referencia al mismo, explica el grupo de letras como abreviatura de las palabras descriptivas?»

#### **Sobre la cuestión prejudicial**

**19.** Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.

**20.** Habida cuenta de que esta cuestión prejudicial es consecuencia de las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente sobre la aplicación de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147) en relación con la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto en el litigio principal, procede comenzar analizando cuál es el alcance y la pertinencia de dicha sentencia.

**21.** En los asuntos principales que dieron lugar a la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), se trataba de dos marcas denominativas compuestas, la primera, del signo «Multi Markets Fund MMF», para un designar un fondo de inversión que operaba en diversos mercados financieros, y la segunda, del signo «NAI - Der Natur-Aktien-Index», para designar un índice bursátil que agrupa acciones de empresas con una orientación ecológica. Dado que, en ambos litigios, el órgano jurisdiccional remitente estimaba que,



considerados aisladamente, los signos «MMF» y «NAI» no tenían carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, preguntó al Tribunal de Justicia si las causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) o c), de dicha Directiva eran aplicables a una marca denominativa compuesta por la yuxtaposición de una combinación de palabras descriptiva y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, pero que reproduce las iniciales de las palabras que componen esa combinación de palabras.

**22.** Así pues, los asuntos antes mencionados versaban sobre la cuestión de si una marca compuesta por un grupo de palabras que precede o sigue a sus siglas podía registrarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, y no, como en el caso de autos, sobre si puede existir un riesgo de confusión en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la misma Directiva, entre una marca anterior compuesta por un grupo de letras y una marca posterior que reproduce dicho grupo yuxtapuesto a una combinación de palabras.

**23.** Ahora bien, por un lado, las causas de denegación de registro absolutas y las causas de denegación de registro relativas establecidas en la Directiva 2008/95, en sus artículos 3, apartado 1, letras b) y c), y 4, apartado 1, letra b), respectivamente, persiguen fines distintos y tratan de proteger intereses también diversos.

**24.** Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el interés general que subyace en esta disposición consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (sentencia Strigl y Securvita, C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147, apartado 31 y jurisprudencia citada).

**25.** El concepto de interés general que subyace en el artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva se confunde con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véase la sentencia Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, apartado 56 y jurisprudencia citada).

**26.** El artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en cambio, persigue proteger los intereses individuales de los titulares de marcas anteriores que entran en conflicto con el signo solicitado y, por ende, garantizar la función de origen de la marca en caso de que exista un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, apartados 24 y 26 y jurisprudencia citada).

**27.** Si bien, como observa con acierto el órgano jurisdiccional remitente, la percepción que el público pertinente tiene de un signo no puede depender de la causa de denegación del registro de que se trate, el ángulo desde el que es entendida esa percepción varía según se trate de apreciar el carácter descriptivo de un signo o la existencia de un riesgo de confusión.

**28.** Tal como indicó el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, si, en el caso de la apreciación del carácter descriptivo de un signo, la atención está focalizada en los procesos mentales que pueden conducir a establecer relaciones entre el signo o sus diferentes

componentes y los productos o los servicios de que se trata, en el caso de la apreciación del riesgo de confusión, en cambio, el examen tiene por objeto los procesos de memorización, reconocimiento y evocación del signo, así como los mecanismos de asociación.

**29.** Por otro lado, en el apartado 32 de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), el Tribunal de Justicia señaló que las tres letras mayúsculas que figuraban en cada uno de los signos, esto es, «MMF» y «NAI», representaban las iniciales de las combinaciones de palabras que las precedían o las seguían, y que la combinación de palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, servían para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existía entre los mismos, al estar concebido cada grupo de letras para reforzar la percepción por parte del público de la combinación de palabras, simplificando su uso y facilitando su memorización.

**30.** A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó, en los apartados 37 y 38 de la misma sentencia, que si los grupos de letras objeto de los litigios principales eran percibidos por el público pertinente como abreviaturas de las combinaciones de palabras a las que van unidos, tales grupos de letras no podían prevalecer sobre el conjunto de todos los elementos de la marca considerada en su conjunto, incluso en el supuesto de que cupiera considerar que dichos grupos de letras presentan, como tales, un carácter distintivo. Al contrario, según el Tribunal de Justicia, tales grupos de letras sólo ocupaban, con respecto a la combinación de palabras a la que preceden o siguen, una «posición accesoria».

**31.** De la motivación de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147) se desprende que el carácter no registrable, a tenor del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, de un signo compuesto por un grupo de letras yuxtapuesto a una combinación de palabras debe apreciarse en cada caso concreto en función de la percepción que tiene el público pertinente de la interdependencia entre los diferentes elementos del signo, así como de éste en su conjunto.

**32.** Así pues, en tal sentido debe entenderse la afirmación contenida en el apartado 38 de dicha sentencia, evocada por el órgano jurisdiccional remitente, de que el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria, y no en el sentido de que constituya la expresión de una regla de apreciación general sobre el carácter accesorio de un grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras a la que va unido.

**33.** En efecto, esa afirmación se limita a precisar, a los efectos de aplicar los motivos de denegación previstos en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, que un grupo de letras, aunque tenga por sí mismo carácter distintivo, puede adquirir un carácter descriptivo cuando se combina en una marca compuesta con una expresión principal descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura, lo que procede determinar tras un examen del caso concreto.

**34.** De cuanto antecede se desprende que, habida cuenta de las diferentes circunstancias de Derecho de los asuntos que están en el origen de la sentencia Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), así como del alcance que ha de darse a ésta, las declaraciones hechas en dicha sentencia no pueden trasladarse al litigio principal para apreciar la existencia de similitud entre las dos marcas en conflicto.





**35.** En segundo lugar, procede recordar la jurisprudencia según la cual, 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. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 21 y jurisprudencia citada).

**36.** La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencias OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 41, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 61).

**37.** Si bien la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333, apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

**38.** A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, incluso cuando no pueda considerarse que domina la impresión de conjunto, el elemento común de las marcas en conflicto debe tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de éstas, en la medida en que constituye, por sí mismo, la marca anterior y conserva una posición distintiva autónoma en la marca compuesta especialmente de dicho elemento y cuyo registro se solicita. En efecto, en el supuesto de que un elemento común conserve una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, la impresión de conjunto producida por dicho signo puede conducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de confusión (sentencia Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, apartados 30 y 36, y auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, apartado 45).

**39.** No obstante, el Tribunal de Justicia ha señalado también que un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 25).

**40.** Es más, procede recordar, como hizo el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, que, en principio, incluso un elemento dotado de escaso carácter distintivo puede dominar la impresión de conjunto de una marca compuesta o adoptar, en dicha marca, una posición distintiva y autónoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), habida cuenta de que debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, puede imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

41. En el presente caso, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar, especialmente mediante un análisis de los componentes de la marca posterior y de su peso relativo en la percepción del público pertinente, la impresión de conjunto producida por esa marca en la memoria del citado público y apreciar a continuación el riesgo de confusión, a la luz de dicha impresión de conjunto y de todos los factores pertinentes en el asunto concreto (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 34).

42. Ahora bien, es preciso señalar que el mero hecho de que la marca posterior esté compuesta de un signo que reproduce el grupo de letras que constituye el único elemento denominativo de la marca anterior y de una combinación de palabras cuyas iniciales se corresponden con dicho grupo de letras no impide, por sí solo, que pueda existir un riesgo de confusión con la referida marca anterior.

43. De este modo, en las circunstancias del litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente deberá examinar, entre otros factores, si los vínculos que el público pertinente puede establecer entre el grupo de letras y la combinación de palabras, en particular, la posibilidad de que el primero se perciba como una abreviatura de la segunda, son de tal naturaleza que dicho grupo puede ser percibido y memorizado por ese público pertinente de manera autónoma en la marca posterior. Asimismo, incumbe al expresado órgano jurisdiccional apreciar, en su caso, si los elementos que componen la marca posterior, tomados en su conjunto, forman una unidad lógica distinta con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado.

44. En consecuencia, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.

#### **Costas**

45. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

**El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de productos y servicios idénticos o similares, puede existir un riesgo de confusión para el público pertinente entre una marca anterior formada por un**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**grupo de letras con carácter distintivo y que es el elemento dominante de dicha marca, que es medianamente distintiva, y una marca posterior que reproduce ese grupo de letras al que se añade una combinación de palabras descriptiva compuesta de palabras cuyas iniciales se corresponden con las letras del referido grupo, de modo que éste se percibe por dicho público como la abreviatura de esa combinación de palabras.**

Firmas

\* Lengua de procedimiento: alemán.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.