

Tribunal de Justicia (UE) (Quinta), S 12-06-2019, nº C-705/17

RESUMEN: «Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 4, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Impresión de conjunto — Marca anterior registrada con una declaración de renuncia — Efectos de tal renuncia sobre el alcance de la protección de la marca anterior»

Procedimiento: Cuestión prejudicial (TJUE)

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 2008, L 299, p. 25).

2

Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Patent- och registreringsverket (Oficina de patentes y registro, Suecia; en lo sucesivo, «PRV») y el Sr. Mats **Hansson**, nacional sueco, acerca del registro del signo denominativo «ROSLAGSÖL» como marca nacional.

MARCO JURÍDICO

DERECHO DE LA UNIÓN

3

Los considerandos 4, 6, 8, 10 y 11 de la Directiva 2008/95 tienen el siguiente tenor:

«(4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior.

[...]

(6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en

ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. [...]

[...]

(8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. [...]

[...]

(10) Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.

(11) La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. 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 de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección. La regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no deben ser objeto de aproximación por la presente Directiva.»

4

Según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95:

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

[...]

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».

5

El artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva establece:

«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.»

6

El artículo 5, apartado 1, letra b), de la citada Directiva tiene el siguiente tenor:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso 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 un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

7

El artículo 6, apartado 1, letra b), de esa misma Directiva establece:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos».

8

La Directiva 2008/95 ha sido derogada, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2005, L 336, p. 1), que entró en vigor el 12 de enero de 2016. No obstante, habida cuenta de la fecha de la solicitud de registro de que se trata en el litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de las disposiciones de la Directiva 2008/95.

9

El artículo 37, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que sustituyó al artículo 38, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), redactado en términos idénticos, establecía:

«Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la [Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea] podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca [de la Unión Europea].»

10

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), derogó el citado artículo 37, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

DERECHO SUECO

11

Con arreglo al artículo 6 del capítulo 1 de la varumärkslagen (2010:1877) [Ley (2010:1877) de marcas; en lo sucesivo «Ley de 2010»], el derecho exclusivo conferido a una marca se obtiene mediante su registro.

12

El artículo 10, párrafo primero, punto 2, de dicho capítulo 1 de la Ley de 2010 establece que del derecho exclusivo conferido a una marca

registrada se deriva que ningún tercero, salvo que el titular de la marca le otorgue su consentimiento, podrá utilizar en el tráfico económico un 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 un riesgo de confusión por parte del público. El riesgo de confusión comprende el riesgo de la impresión de una asociación entre el usuario del signo y el titular de la marca.

13

El artículo 5 del capítulo 2 de la Ley de 2010 precisa que uno de los requisitos generales del registro establecidos en dicho capítulo es que la marca debe tener carácter distintivo para los productos o servicios que cubra.

14

Según el artículo 8, párrafo primero, punto 2, del capítulo 2 de la Ley de 2010, se denegará el registro de una marca debido a su similitud con una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan cuando exista riesgo de confusión, que comprende el riesgo de que se induzca a pensar que existe una relación entre el usuario de la marca y el titular de la marca registrada.

15

El artículo 12, párrafo primero, del capítulo 2 de la Ley de 2010 establece que, si una marca incluye un elemento que, en sí mismo, no puede registrarse y existe un riesgo manifiesto de que el registro pueda generar incertidumbre sobre el alcance del derecho exclusivo, podrá excluirse dicho elemento de la protección en el momento de su registro mediante renuncia.

16

El párrafo segundo del citado artículo 12 precisa que, si posteriormente dicho elemento cumple los requisitos de registro, se permitirá el registro de ese elemento o de la marca en su totalidad, en el marco de una nueva solicitud de registro, sin dicha renuncia.

LITIGIO PRINCIPAL Y CUESTIONES PREJUDICIALES

17

En el año 2007, la sociedad sueca Norrtelje Brenneri Aktiebolag registró, para bebidas alcohólicas de la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, como marca nacional el signo denominativo y figurativo siguiente (en lo sucesivo, «marca anterior»):

18

Dicho registro está acompañado de una declaración de renuncia por la que se establece que el «registro no confiere un derecho exclusivo sobre el vocablo “RoslagsPunsch”». La inscripción de dicha declaración fue exigida por la PRV como requisito de registro de la marca anterior, puesto que el término «Roslags» remite a una región de Suecia y el término «Punsch» describe uno de los productos designados por dicho registro.

19

Mediante escrito de 16 de diciembre de 2015, el Sr. **Hansson** solicitó ante la PRV el registro del signo denominativo «ROSLAGSÖL» como marca nacional para productos de la clase 32 del Arreglo de Niza, y, en particular, para bebidas no alcohólicas y cervezas.

20

Mediante resolución de 14 de julio de 2016, la PRV denegó la solicitud de registro debido a un riesgo de confusión entre ese signo y la marca anterior. La PRV constató que los signos en conflicto comienzan con el término descriptivo «Roslags». El hecho de que incluyan, además, otros vocablos o elementos figurativos no reduce en absoluto la similitud, puesto que el vocablo «Roslags» es un elemento dominante de los dos signos. Por otra parte, los signos se refieren a productos idénticos o similares que pueden distribuirse por los mismos canales de venta y dirigirse a la misma clientela.

21

El Sr. **Hansson** interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de patentes, marcas y mercantil, Suecia), alegando la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Por lo que respecta a la incidencia de la declaración de renuncia relativa a la marca anterior sobre la resolución que debe dictarse en este recurso, la PRV alegó ante dicho órgano jurisdiccional que el elemento de una marca que ha sido excluido de la protección a través de una renuncia debe considerarse, en principio, desprovisto de carácter distintivo. En el caso de autos, el registro de la marca anterior se concedió con tal renuncia debido a que dicha marca contiene un término descriptivo de una región geográfica, concretamente «Roslags».

22

Pues bien, entre tanto, la práctica de la PRV relativa al carácter no distintivo de los nombres geográficos ha evolucionado, en particular con el fin de aplicar los criterios que figuran en los apartados 31 y 32 de la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y

C-109/97, EU:C:1999:230). Actualmente, el término «Roslags» puede registrarse, en sí mismo, como marca y tiene carácter distintivo para los productos de que se trata en el caso de autos, de modo que puede, incluso, dominar la impresión de conjunto de la marca anterior. Así pues, de una apreciación global de los signos en conflicto resulta que, debido al elemento común «Roslags», el público pertinente podría tener la impresión de que los productos a que se refieren dichos signos tienen el mismo origen comercial.

23

El Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de patentes, marcas y mercantil), contrariamente a la posición defendida por la PRV, estimó el recurso del Sr. **Hansson** y autorizó el registro de su signo como marca por considerar que no existía riesgo de confusión. Dicho órgano jurisdiccional también precisó que, a pesar de la declaración de renuncia, los términos contemplados por esta deben tenerse en cuenta en el marco de la apreciación de dicho riesgo, en la medida en que pueden tener una incidencia en la impresión de conjunto producida por la marca anterior y, por tanto, en el alcance de la protección de esta. Según dicho órgano jurisdiccional, la finalidad de esta declaración es precisar que el derecho exclusivo resultante del registro de la marca anterior no se refería a los términos que contemplaba en cuanto tales.

24

La PRV recurrió la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia ante el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil, Suecia).

25

Dicho órgano jurisdiccional explica que, a su juicio, la Directiva 2008/95 y la jurisprudencia relativa a ella confirman que las normas materiales sobre la protección de una marca nacional están, en principio, plenamente armonizadas a escala del Derecho de la Unión, mientras que las normas de procedimiento son competencia de los Estados miembros. En este sentido, se pregunta si una norma nacional que permite que se presente una declaración de renuncia puede calificarse de «norma de procedimiento» aunque tenga por efecto modificar los criterios en los que se apoya la apreciación de conjunto a la que debe procederse para examinar el riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la citada Directiva.

26

A este respecto, se pregunta si esta disposición puede interpretarse, en particular a la luz de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia

conforme a la cual es necesario que la apreciación del riesgo de confusión se base en una impresión de conjunto y la percepción de los consumidores desempeña un papel determinante en la apreciación global de dicho riesgo, en el sentido de que una declaración de renuncia puede influir en esa apreciación debido a que, en el momento de su registro, un elemento de la marca anterior ha sido expresamente excluido de la protección mediante dicha declaración de renuncia, de modo que se conceda a dicho elemento, en el marco del análisis de la impresión de conjunto, una importancia menor que la que se le habría reconocido si no hubiera tal renuncia.

27

Si la Directiva 2008/95 fuera contraria a este enfoque, se plantearía entonces la cuestión de si admite que la declaración de renuncia tenga por efecto que se considere que el elemento sobre el que recae no está cubierto por el registro de la marca anterior y, por tanto, no ha gozado de la protección de dicha marca, de modo que pueda ser excluido del análisis del riesgo de confusión en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la citada Directiva. Según el órgano jurisdiccional remitente, ese enfoque es el que parece haber seguido la EUIPO al aplicar el artículo 37, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

28

Además, dicho órgano jurisdiccional indica que la jurisprudencia de los tribunales nacionales no es uniforme en lo que atañe a los efectos de la declaración de renuncia, tal como la prevé el Derecho nacional, sobre el análisis del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la citada Directiva.

29

En tales circunstancias, el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 en el sentido de que, en la apreciación global de todos los factores relevantes que debe llevarse a cabo para apreciar el riesgo de confusión, puede influir el hecho de que, al registrarse, se haya excluido expresamente de la protección un elemento constitutivo de la marca, es decir, que, al registrarse, se haya formulado un denominado disclaimer (renuncia a reivindicar derechos exclusivos)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Puede influir la renuncia, en ese caso, en la apreciación global de modo que la

autoridad competente tome en consideración el elemento constitutivo de que se trate dándole una importancia más limitada, de forma que no se considere que tiene carácter distintivo, aunque dicho elemento constitutivo, de hecho, sea distintivo y dominante en la marca anterior?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿puede influir la renuncia, en todo caso, de algún otro modo, en la apreciación global?»

SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

30

Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, 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 se opone a una normativa nacional que prevé una declaración de renuncia que tiene por efecto o bien excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración del análisis de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición o bien atribuir a ese elemento, de antemano y de manera permanente, una importancia limitada en este análisis.

31

Con carácter preliminar, procede recordar que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 2004, Canon, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, apartado 23, y de 8 de junio de 2017, W.F. Gözze Frottierweberei y Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434 apartado 41).

32

La Directiva 2008/95, que, según su artículo 1, se aplica en particular a las marcas individuales de productos o de servicios que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro, procede, conforme a sus considerandos 4, 6, 8 y 10, a una aproximación de las disposiciones nacionales con una mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. Como se precisa en dichos considerandos, a tal efecto, es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en la legislación de todos los Estados miembros y que la adquisición del derecho sobre la marca registrada se supedite, en principio, en todos los Estados miembros a las mismas condiciones, dejando a estos la libertad de fijar las disposiciones de procedimiento relativas, en particular, al registro de dichas marcas.

33

A este respecto, el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 precisa que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico 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 citado signo y la marca registrada.

34

El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 prevé, a su vez, que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad 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 comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.

35

Esas disposiciones persiguen proteger los intereses individuales de los titulares de marcas anteriores y garantizan la función de indicación del origen de la marca en caso de que exista un riesgo de confusión (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, apartados 24 a 26, y de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, apartado 26).

36

Sin embargo, ni esas mismas disposiciones ni ninguna otra disposición de la Directiva 2008/95 contiene una obligación o una prohibición para los Estados miembros de introducir en su Derecho nacional disposiciones que establezcan que el registro de un signo como marca pueda acompañarse de una declaración de renuncia. Dichas disposiciones tampoco precisan los efectos de tal declaración sobre el examen del riesgo de confusión en el sentido de esa Directiva.

37

En estas circunstancias, procede señalar, al igual que el Abogado General en los puntos 22 y 24 de sus conclusiones, que los Estados miembros están facultados, en principio, para establecer en su Derecho nacional disposiciones que autoricen la inscripción de declaraciones de renuncia en el momento del registro de los signos como marcas, independientemente de que se presenten de manera voluntaria por el solicitante o a petición de la oficina nacional competente para dicho registro, siempre que dichas declaraciones no menoscaben el efecto útil de las disposiciones de la Directiva 2008/95 y, en particular, la protección

ofrecida a los titulares de marcas anteriores contra el registro de marcas que puedan crear un riesgo de confusión para los consumidores o usuarios finales.

38

Además, los efectos de tales declaraciones no pueden llevar a cuestionar los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/95, recordados en los considerandos 8 y 10 de esta, y que consisten en asegurar que la adquisición del derecho sobre la marca registrada esté, en principio, supeditada, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones y en garantizar la misma protección de las marcas en la legislación de todos los Estados miembros (véanse, por analogía, las sentencias de 26 de abril de 2007, *Boehringer Ingelheim y otros*, C-348/04, EU:C:2007:249, apartados 58 y 59; de 19 de junio de 2014, *Oberbank y otros*, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartados 66 y 67, y de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, apartados 30 y 32).

39

En el presente litigio, el órgano jurisdiccional remitente expone tres efectos posibles de la declaración de renuncia prevista en el Derecho nacional sobre el análisis del riesgo de confusión en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95. Según dicho órgano jurisdiccional, una primera interpretación del Derecho nacional conlleva que se excluya del análisis del riesgo de confusión el elemento de una marca compuesta objeto de una declaración de renuncia. Según una segunda interpretación de ese Derecho, se tendría ciertamente en cuenta dicho elemento en el marco de este análisis, pero habría que limitar su importancia a tal fin, aun cuando fuera de hecho el elemento distintivo y dominante de dicha marca. Una tercera interpretación consiste, en esencia, en afirmar que es preciso tener en cuenta tal elemento en dicho análisis de manera conforme con los principios aplicables al análisis del riesgo de confusión sentados por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia.

40

A este respecto, procede recordar que constituye un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 29, y de 8 de mayo de 2014, *Bimbo/OAMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 19 y jurisprudencia citada).

41

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo de confusión depende de numerosos factores, en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. Por tanto, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 16; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartado 18, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, apartado 29).

42

Entre esos factores figura también el carácter distintivo de la marca anterior, que determina el alcance de su protección. En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor sea el carácter distintivo de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, apartado 62 y jurisprudencia citada).

43

La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, según el cual es imprescindible interpretar el concepto de «similitud» en relación con el riesgo de confusión (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartado 19).

44

En el mismo sentido, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que una marca tenga escaso carácter distintivo no excluye el riesgo de confusión, en particular cuando existe una similitud entre los signos y los productos o servicios designados (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, apartado 63 y jurisprudencia citada).

45

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global debe basarse en la impresión

de conjunto producida por estas. 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 (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 23; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartado 25, y de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, apartado 35).

46

Habida cuenta de estos principios y del conjunto de la jurisprudencia recordada en los apartados 40 a 45 de la presente sentencia, es preciso señalar, en primer lugar, que una declaración de renuncia prevista por el Derecho nacional que tenga por efecto excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración, debido a su carácter descriptivo o no distintivo, del análisis de los factores pertinentes para determinar la existencia del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, es incompatible con las exigencias de dicha disposición.

47

En efecto, dicha exclusión podría entrañar que se valoraran incorrectamente tanto la similitud entre los signos en conflicto como el carácter distintivo de la marca anterior, lo que llevaría a una apreciación global alterada del riesgo de confusión en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, máxime si se tiene en cuenta que tales factores son interdependientes, como se ha precisado en el apartado 43 de la presente sentencia, y que dicha interdependencia se dirige, como señaló el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, a hacer concordar en la mayor medida posible el conjunto de la apreciación de ese riesgo con la percepción efectiva del público pertinente.

48

A este respecto, en primer término, por lo que respecta a la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto, procede recordar que no puede limitarse a la toma en consideración de un componente de una marca compuesta y a la comparación de este con otra marca. Al contrario, la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión consideradas cada una en su conjunto, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de estas (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, apartado 36 y jurisprudencia citada).

49

Así pues, procede analizar en cada caso individual los componentes de un signo y su peso relativo en la percepción del público para determinar, en función de las circunstancias particulares del asunto concreto, la impresión de conjunto producida por los signos de que se trate en la memoria de ese público (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, *Bimbo/OAMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartados 34 y 36). En consecuencia, no puede considerarse de antemano y de manera general que los elementos descriptivos de los signos en conflicto deban excluirse de la apreciación de su similitud (véase, a este respecto, el auto de 7 de mayo de 2015, *Adler Modemärkte/OAMI*, C-343/14 P, no publicado, EU:C:2015:310, apartado 38).

50

Por lo que se refiere, en segundo término, al carácter distintivo de la marca anterior, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la determinación de dicho carácter distintivo depende en particular de las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que esa marca ha sido registrada (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, apartados 20, 22 y 23 y jurisprudencia citada).

51

Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, la capacidad del signo para identificar que los productos o servicios para los que se ha registrado como marca proceden de una determinada empresa debe evaluarse en relación con el signo en su conjunto y, por lo tanto, a la luz de todos los componentes de este, de modo que la exclusión de uno de los elementos de la marca anterior del análisis del carácter distintivo de dicha marca puede influir en el alcance de la protección de esta.

52

En segundo lugar, es preciso señalar que, por razones análogas a las expuestas en los apartados 48 a 51 de la presente sentencia, una declaración de renuncia prevista en Derecho nacional que tuviera por efecto atribuir de antemano y de manera permanente al elemento de una marca compuesta al que se refiera un carácter no distintivo, de modo que este solo tuviera una importancia limitada en el análisis del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, sería también incompatible con las exigencias de dicha disposición.

53

A este respecto, procede señalar, en primer término, que los elementos descriptivos, no distintivos o escasamente distintivos de una marca

compleja, afectados o no por una declaración de renuncia como la controvertida en el litigio principal, tienen por lo general un peso menor en el análisis de la similitud entre los signos que los elementos que tienen una carácter distintivo más relevante, que tienen también una mayor capacidad para dominar la impresión de conjunto producida por dicha marca (véanse, a este respecto, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 23, y el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado, EU:C:2006:271, apartado 43).

54

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que, conforme a su reiterada jurisprudencia, la apreciación individual de cada signo para determinar la impresión de conjunto producida debe efectuarse en función de las circunstancias particulares del asunto concreto y no puede, por tanto, considerarse que esté sujeta a presunciones generales (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 36).

55

En segundo término, cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coincidan en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate, es cierto que la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, no llevará frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, debido a la interdependencia entre los factores pertinentes a este respecto, no puede excluirse, de antemano y en todo caso, que exista tal riesgo de confusión. (véanse, a este respecto, el auto de 29 de noviembre de 2012, Hrbek/OAMI, C-42/12 P, no publicado, EU:C:2012:765, apartado 63, y la sentencia de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, apartados 48 y 61 a 64).

56

De lo anterior se desprende que atribuir al elemento de una marca compuesta al que se refiere una declaración de renuncia un carácter no distintivo y, por tanto, un peso limitado en la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, podría ciertamente corresponder, en determinadas situaciones, a la percepción por el público pertinente de los signos controvertidos. Sin embargo, no cabe considerar que este será necesariamente el caso en cada supuesto, de modo que una declaración de renuncia que tenga dicho efecto podría conducir al registro de signos susceptibles de generar un riesgo de confusión en el público en el sentido de la citada disposición.

57

En tercer lugar, es preciso señalar que la interpretación adoptada en los apartados 46 y 52 de la presente sentencia no puede quedar desvirtuada por la circunstancia de que, en virtud del Derecho nacional y debido a su carácter descriptivo, el elemento a que se refiere la declaración de renuncia controvertida en el litigio principal esté excluido de la protección ofrecida a una marca registrada, de modo que su toma en consideración en el análisis de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, le permitiría disfrutar de una protección de la que no puede disfrutar en el sistema de dicha Directiva.

58

En efecto, la constatación de la existencia de un riesgo de confusión da lugar únicamente a la protección de una determinada combinación de elementos, sin que, no obstante, se proteja como tal un elemento descriptivo que forma parte de esa combinación (véanse, por analogía, los autos de 15 de enero de 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, no publicado, EU:C:2010:18, apartado 73, y de 30 de enero de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, apartado 45). Por consiguiente, en cualquier caso, el titular de una marca compuesta no puede reivindicar un derecho exclusivo solamente sobre un elemento de dicha marca, sea o no objeto de una declaración de renuncia prevista por el Derecho nacional.

59

Además, como señaló el Abogado General en los puntos 26 y 50 de sus conclusiones, la Directiva 2008/95 establece garantías suficientes para asegurar, por una parte, que, con arreglo a su artículo 3, apartado 1, letra c), se deniegue el registro, o se declare la nulidad, de los signos compuestos exclusivamente por signos o indicaciones de naturaleza descriptiva de categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro, de forma que aquellos puedan ser utilizados libremente por otros operadores económicos.

60

Por otra parte, del artículo 6, apartado 1, letra b), de la citada Directiva resulta que, cuando un signo esté registrado válidamente como marca, el derecho exclusivo conferido por dicha marca no permite al titular de esta prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de las indicaciones de naturaleza descriptiva para los productos y los servicios designados, siempre que se cumplan determinadas condiciones (véanse, a este respecto, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 25 y 28; de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, apartados

46 y 47, y de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 59 a 62).

61

Además, cabe precisar que tal interpretación es acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/95 a los que se hace referencia en el apartado 32 de la presente sentencia, dado que trata de asegurar que la protección de una marca nacional registrada contra un riesgo de confusión quede garantizada conforme a los mismo criterios y, con ello, de manera uniforme en todos los Estados miembros, en particular habida cuenta de que varios Estados miembros no prevén la posibilidad de registrar los signos como marcas con tales declaraciones y de que las condiciones de inscripción de esas declaraciones y los efectos de estas pueden variar entre las legislaciones de dichos Estados miembros.

62

De las consideraciones anteriores se desprende que el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece una declaración de renuncia que tiene por efecto o bien excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración del análisis global de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición o bien atribuir a ese elemento, de antemano y de manera permanente, una importancia limitada en dicho análisis.

COSTAS

63

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

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) 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 se opone a una normativa nacional que establece una declaración de renuncia que tiene por efecto o bien excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración del análisis global de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de

la citada disposición o bien atribuir a ese elemento, de antemano y de manera permanente, una importancia limitada en dicho análisis.

Firmas

* Lengua de procedimiento: sueco.

Fuente: <http://curia.europa.eu>. Carácter gratuito y no auténtico.