

RELEVANCIA (INCIDENCIA) DE UNA POSICION
DISTINTIVA Y AUTÓNOMA DE UN ELEMENTO
DE UNA MARCA COMPLEJA EN EL ANÁLISIS
DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. COMENTARIO A LA
SENTENCIA DEL TGUE DE 6 DE NOVIEMBRE DE
2024 (T-118/23), HOUSE OF PRICE/EUIPO- BIALY
(AROMA KING)

RELEVANCE (IMPACT) OF AN INDEPENDENT
DISTINCTIVE POSITION OF AN ELEMENT
OF A COMPOSITE TRADE MARK IN THE
LIKELIHOOD OF CONFUSION ANALYSIS.
COMMENTARY TO THE JUDGMENT
OF THE GENERAL COURT OF THE EUROPEAN
UNION OF 6 NOVEMBER 2024 (T-118/23), HOUSE
OF PRICE/EUIPO- BIALY (AROMA KING)

Jesús GÓMEZ MONTERO*

RESUMEN

En el presente trabajo, se estudia, desde la perspectiva de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea (TJUE y TGUE) el criterio referente a la doctrina de la posición distintiva y autónoma del elemento de una marca compleja en el análisis del riesgo de confusión. Se parte de la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005 (C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, MEDION AG vs. THOMSON MULTIMEDIA) donde se fijan los requisitos de partida para aplicar esta doctrina y se expone la jurisprudencia posterior, tanto del TJUE como del TGUE, que la matizan o completan. Sobre la base de ello, se examina el caso objeto de este comentario (T-118/23, AROMA KING vs. KING'S) finalizando con unas conclusiones sobre cuál es el objetivo perseguido por la implantación de esta doctrina y los intereses que con su aplicación se pretenden proteger.

Palabras clave: Unión Europea. Marcas. Riesgo de confusión. Posición distintiva y autónoma.

* Ex Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asesor académico IP (Marcas). Dirección de correo electrónico: susogmontero@hotmail.com.

Fecha de recepción: 25 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 30 de abril de 2025

ABSTRACT

This paper analyses, from the perspective of the case law of the courts of the European Union (CJEU and GCEU), the criterion relating to the doctrine of the independent distinctive position of the element of a composite mark in the analysis of the likelihood of confusion. The starting point is the judgment of the CJEU of 6 October 2005 (C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, MEDION AG v. THOMSON MULTIMEDIA), which sets out the basic requirements for applying this doctrine, followed by subsequent case law, both of the CJEU and the GCEU, which qualifies or completes it. On this basis, the case that is the subject of this commentary (T-118/23, AROMA KING vs. KING'S) is examined, ending with some conclusions on the objective pursued by the implementation of this doctrine and the interests that its application is intended to protect.

Keywords: European Union. Trade marks. Likelihood of confusion. Independent distinctive position.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES SUCINTAS SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. — II. EXPOSICIÓN SUMARIA DE LA SENTENCIA (CASO AROMA KING).- III. LA TEORÍA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE. — 1. El punto de partida (Caso MEDION). — 2. Posteriores casos y matizaciones (Casos BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER y BGW). — IV. SENTENCIAS DEL TGUE SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTA DOCTRINA. — 1. Identidad en elemento común. — 2. Adición de la denominación social. — 3. Carácter distintivo medio del elemento aislado. — 4. Mantenimiento del carácter autónomo del elemento común en la marca compleja (ausencia de unidad lógica). — V. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA «AROMA KING» EN RELACION CON LA DOCTRINA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA. — VI. CONCLUSIONES. — VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. BRIEF CONSIDERATIONS ON THE LIKELIHOOD OF CONFUSION. — II. SUMMARY OF THE JUDGMENT (AROMA KING CASE). — III. THE THEORY OF THE INDEPENDENT DISTINCTIVE POSITION IN THE CASE LAW OF THE CJEU. — 1. The starting point (MEDION case). — 2. Subsequent cases and clarifications (BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER and BGW cases). — IV. JUDGMENTS OF THE GCEU ON THE APPLICATION OF THIS DOCTRINE. — 1 Identity in common element. — 2. Addition of the company name. — 3. Normal distinctiveness of the isolated element. — 4 Maintenance of the independent character of the common element in the composite mark (absence of logical unity). — V. CONSIDERATIONS ON THE «AROMA KING» JUDGMENT IN RELATION TO THE DOCTRINE OF INDEPENDENT DISTINCTIVE POSITION. — VI. CONCLUSIONS. — VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES SUCINTAS SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN

La prohibición de registro de una marca (o, en su caso, su nulidad) por riesgo de confusión con una marca anterior se encuentra recogida, a nivel de legislación de la Unión Europea, en el artículo 5.1 b) DM 2015/2436¹ y el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001². A su vez, los artículos 10.2 b) DM 2015/2436 y 9.2 b) RMUE 2017/1001 confieren al titular de una marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo que pueda producir riesgo de confusión con la marca de su titularidad³.

¹ 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 (versión refundida).

² Reglamento 2017/1001 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).

³ Existen numerosos trabajos sobre el riesgo de confusión en materia de marcas. Entre ellos, destaco FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 271-388. También, se pueden citar, por referirse en concreto al Derecho de la Unión Europea y a su jurisprudencia, los realizados por GARCÍA PÉREZ (2011) y FILGUEIRA LOUREIRO (2023).

Como afirma FERNÁNDEZ NÓVOA⁴, una de las claves fundamentales del Derecho de Marcas es, sin duda alguna, el riesgo de confusión cuya apreciación, por otra parte, constituye una tarea jurídica sumamente compleja y sutil. El riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado que deberá aplicarse según el caso concreto y en función de la concurrencia o no de determinados factores tanto referidos a la identidad o similitud de los productos o servicios distinguidos, como a la existencia de una identidad o semejanza entre los signos que constituyen las marcas enfrentadas.

Respecto a este último factor, no podemos ocultar que el análisis de la semejanza entre marcas en el contexto de la prohibición del riesgo de confusión está impregnado de un cierto grado de subjetividad. Para paliar tal circunstancia, la jurisprudencia ha ido elaborando una serie de pautas o criterios que intentan objetivar tal tarea⁵. Estos criterios que, en alguna ocasión, pueden parecer contradictorios (yo prefiero indicar que los mismos se contrabalancean o son contrapesos entre sí⁶) son los que permiten fundamentar las decisiones de los órganos administrativos y tribunales a la hora de analizar el caso concreto sometido a su examen.

El criterio básico —que, especialmente, encuentra su acomodo en relación con las marcas compuestas por varios elementos⁷— es el que señala que el examen comparativo entre los signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de hacerse de forma global y en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos que las forman⁸. Este criterio no es más que un punto de partida, pues, también existen otras pautas que influyen en el examen comparativo de tales signos siendo una de las primeras la que señala que en tal comparación juega un papel relevante el elemento dominante del conjunto que respectivamente formen los distintivos de las marcas contrapuestas⁹.

Sin embargo, para determinar cuál es el elemento dominante, es preciso realizar un análisis pormenorizado de los diversos componentes que forman los distintivos. De esta manera, en las marcas denominativas complejas simples o acompañadas por algún elemento figurativo¹⁰, deberá realizarse una descomposición de las mismas analizando sus diversas partes para comprobar, por ejemplo, su colocación o tamaño en el conjunto reivindicado, el carácter distintivo intrínseco de cada elemento o cuales son desdeñables o insignificantes, precisamente por su falta de distintividad¹¹.

⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1984), págs. 197 y ss.

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 291-342. En relación con las «marcas denominativas complejas». ver particularmente págs. 309-321; GARCÍA PÉREZ (2011), págs. 20-21; FILGUEIRA LOUREIRO (2023) págs. 241-252. Para una recopilación de la jurisprudencia reciente del TJUE y TGUE, GÓMEZ MONTERO, (2021) (2022) (2023) (2024) (2025).

⁶ GÓMEZ MONTERO (2021), pág. 90.

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 309 y ss. Este autor señala que las marcas denominativas complejas son las formadas por dos o más palabras (pág. 309) incluyendo las integradas por varias palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares (pág. 310).

⁸ STGUE de 29 de enero de 2025, FROSTY vs. FROSTY, T-168/24, ECLI:EU:T:2025:113, apartado 105

⁹ STGUE de 12 de marzo de 2025, LAVALLEGLASS vs. LAV, T-293/24, ECLI:EU:T:2025:249, apartados 25 y 26.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pág. 331 califica como marca mixta la que se compone con una denominación y un elemento gráfico.

¹¹ STGUE de 21 de febrero de 2024, LIFEAFTEER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado 59. En este sentido, me gustaría hacer la siguiente precisión: en el análisis de la semejanza entre los signos puede hacerse tal descomposición de elementos para determinar cuál de ellos puede considerarse dominante

A su vez, los tribunales han establecido una doctrina según la cual la coincidencia parcial entre los signos denominativos que componen las marcas en litigio puede suponer un indicio de semejanza entre ellos¹². Pues bien, tal coincidencia parcial puede producirse en un elemento que no se considere dominante en el conjunto reivindicado lo cual podría llevar a concluir que no hay semejanza; sin embargo, si ese elemento coincidente y no dominante se constituye en una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto reivindicado en la marca correspondiente, en determinados casos se podría concluir que hay semejanza entre los signos enfrentados. Es precisamente sobre este criterio y la doctrina jurisprudencial del TJUE elaborada sobre el mismo, lo que será objeto del presente trabajo.

Por lo demás, hay que señalar que, tal y como señalan nuestros tribunales¹³ el riesgo de confusión tiene una perspectiva diferente cuando la comparación se realiza a los efectos de determinar si una marca posterior puede o no registrarse en la Oficina de marcas en razón a su confundibilidad o diferenciación con una marca anterior, al supuesto en el que tal análisis se realiza para comprobar si el uso en el comercio de una marca es un uso infractor de una marca anterior registrada¹⁴. En el primer supuesto, la comparación ha de realizarse según los signos estén reivindicados en el registro correspondiente¹⁵, mientras que el caso de un eventual uso infractor, la comparación debe realizarse entre el signo que compone la marca anterior tal y como figura registrada y el uso concreto que el tercero hace de tal signo en el mercado¹⁶. Podríamos decir que el examen comparativo de marcas para determinar si hay riesgo de confusión en relación con la registrabilidad de una marca se hace a nivel teórico o abstracto pura-

en la impresión general producida por el signo; sin embargo, el análisis del riesgo de confusión debe realizarse necesariamente sobre la base del conjunto de todos los elementos que conforman tales signos. Como afirma GARCÍA PÉREZ (2011) pág. 27 «es legítimo realizar la comparación por partes (examinar la similitud primero desde un plano fonético, luego desde el gráfico y después desde el conceptual, y analizar cuáles son los elementos distintivos o dominantes de la marca), pero la apreciación definitiva es la global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas: de las partes se pasa al todo».

¹² STGUE de 7 de febrero de 2024, BUFFET vs. BUFF, T-101/23, ECLI:EU:T:2024:65 apartado 36, de 21 de febrero de 2024, LIFEAFETER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado 74 y 13 de marzo de 2024, SANOID vs. SANODIN, T-206/23, ECLI:EU:T:2024:164, apartado 87.

¹³ SAP de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) de 24 de octubre de 2024, ECLI:ES:APA:2024:2300, apartado 8.

¹⁴ En relación con el riesgo de confusión desde la perspectiva de un uso infractor de una marca anterior, ver GARCÍA PÉREZ (2011), especialmente págs. 5-13, FILGUEIRA LOUREIRO (2023), págs. 227-232 y GARCÍA PÉREZ (2024B), especialmente págs. 147-155.

¹⁵ STGUE de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-39/24, ECLI:EU:T:2024:853, apartado 41. Ello no quiere decir que, por ejemplo, los sectores o condiciones de comercialización de los productos o servicios que son distinguidos por los signos enfrentados no tengan que tenerse en cuenta, aunque estimo que tal circunstancia no se refiere al examen comparativo de los signos que debe realizarse según estén registrados, sino más bien en relación con el riesgo de confusión [STJUE de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, ECLI:EU:T:2020:156, apartado 70]. Así, en algunos casos pesará más o menos el aspecto visual según los productos se expongan para su venta en régimen de autoservicio o se vendan directamente por un vendedor [STGUE de 26 de febrero de 2025, Schweppes International/EUIPO-May (MAY TEA), Asuntos acumulados T-1066/23 a T-1069/23, ECLI:EU:T: 2025:181, apartado 68]. De la misma manera, el análisis de la semejanza entre dos signos se refiere únicamente a la comparación entre los mismos sin tener en cuenta otras circunstancias como la referente al mayor o menor carácter distintivo de la marca anterior. El criterio de la mayor protección de una marca por su alto carácter distintivo intrínseco o adquirido por su uso intenso en el mercado o por el conocimiento de los consumidores, es un factor que solo se puede tener en cuenta en el momento de analizar el riesgo de confusión pero no en el momento previo de considerar si los signos que conforman las marcas enfrentadas resultan semejantes o cual es el grado de semejanza existente entre ellos. En el mismo sentido FILGUEIRA LOUREIRO (2023), pág. 235.

¹⁶ GARCÍA PÉREZ (2024B), pág. 151.

mente registral, mientras que en el supuesto de un uso infractor en el mercado tal análisis no se puede hacer en abstracto, sino en función del caso concreto y contextualizado por la forma de uso de del signo infractor¹⁷.

II. EXPOSICIÓN SUMARIA DE LA SENTENCIA (CASO AROMA KING)

Sentencia: 6 noviembre 2024 (T-118/23) (ECLI:EU:T:2024:778)

Marca solicitada: AROMA KING (figurativa) clase 34 y 35

Marcas danesas anteriores: KING´S (denominativa) clases 34

Normas jurídicas aplicadas: Artículo 8. 1 b) RMUE 2017/1001..

Palabras clave: Compatibles. Semejanza visual, fonética y conceptual baja. Inaplicación doctrina de la «posición distintiva y autónoma». Carácter distintivo débil del vocablo «King» acrecentado, en algún caso, por un uso intenso. Inexistencia riesgo de confusión.

El 7 de agosto de 2020, ANDRZEJ B. de nacionalidad polaca solicitó la marca AROMA KING (figurativa) para distinguir «tabaco, cigarrillos, artículos de fumador, encendedores...» (clase 34) y «servicios de venta de tales productos» (clase 35).

El 21 de diciembre de 2020, la empresa danesa HOUSE OF PRINCE A/S presentó oposición basada en el artículo 8.1 b) y 8.5 RMUE 2017/1001 alegando, la incompatibilidad de la marca solicitada con varias marcas danesas KING´S y otras que incluían este vocablo y que se destinaban a distinguir «productos del tabaco, cigarrillos, encendedores, artículos para fumadores...» (clase 34).



KING´S

La oposición fue estimada en primera instancia aplicándose el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001. No obstante, el posterior recurso presentado por ANDRZEJ fue estimado por resolución de 21 de diciembre de 2022 (R 777/2022-1). La Sala de Recursos consideró que entre las marcas enfrentadas no había riesgo de confusión por las diferencias entre los distintivos.

En consecuencia, anuló la resolución de la División de Oposición, pero como ésta se había basado, únicamente, en la aplicación del artículo 8.1 b),

¹⁷ Esta forma de realizar la comparación entre las marcas según los casos también la pone de manifiesto FILGUEIRA LOUREIRO (2023), págs. 327-328. A ello habría que añadir que el examen comparativo debe realizarse tal y como se reivindican los signos en el registro según interpretación que de los mismos realice el público pertinente sin tener en cuenta como son descritos en la correspondiente solicitud o la interpretación que de los mismos haga su titular (TGUE sentencia de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-39/24, ECLI:EU:T:2024:853, apartado 40).

remitió nuevamente el asunto a la División de Oposición para que dictaminara sobre la aplicación del artículo 8.5 RMUE 2017/1001. No obstante, el asunto no volvió a la División de Oposición para hacer este examen pues HOUSE OF PRICE recurrió ante el TGUE.

El TGUE desestima el recurso presentado por HOUSE OF PRICE confirmando que no es aplicable el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001 pues entre las marcas en litigio no existe riesgo de confusión. No consta que la sentencia del TGUE haya sido recurrida por HOUSE OF PRINCE A/S ante el TJUE por lo que el asunto queda pendiente de que la División de Oposición resuelva si, en el presente caso, resulta aplicable el artículo 8.5 RMUE 2017/1001.

Al ser las marcas anteriores registros nacionales de Dinamarca, el territorio y público de referencia es el de este país y está conformado por consumidores en general (tabaco y venta al por menor de tabaco) y profesionales (venta al por mayor de tabaco). Su nivel de atención es de medio a elevado, en función del tipo de producto (precio, calidad etc.). Los productos y servicios designados por ambas marcas son idénticos o similares.

En el análisis relativo a la comparación entre los signos que forman las marcas enfrentadas, el TGUE profundiza en una serie de consideraciones que, como se verá, tienen una particular importancia cuando posteriormente analice si, en el presente caso, es aplicable la doctrina jurisprudencial de la «posición distintiva y autónoma» del término KING reivindicado en la marca solicitada.

En primer lugar, se discute el grado de distintividad de la denominación KING y su posible posición dominante en el signo que forma la marca solicitada, lo cual es excluido por el TGUE¹⁸, al entender que su lugar en la composición visual de la marca no ocupa una preponderancia o diferenciación respecto al resto de elementos (AROMA) (GRÁFICO DE CORONA) en lo que se refiere a su tamaño, colocación etc. Es cierto que tales términos pueden ser considerados descriptivos (AROMA en relación con tabaco) o laudatorios (Corona) pero todos esos elementos conforman una «unidad lógica de fantasía» que será recordada por el público por su formación global. En consecuencia, ninguno de los elementos que forman el distintivo de la marca solicitada, considerados aisladamente, puede entenderse como dominante respecto a los demás en el conjunto reivindicado. Finalmente, el TGUE recuerda que la jurisprudencia ya ha manifestado el carácter poco distintivo y laudatorio del término KING¹⁹.

En el examen visual deben tenerse en cuenta todos los elementos de las marcas y si bien se reconoce que hay un cierto parecido entre los términos KING/KING'S tal término es laudatorio y débilmente distintivo, lo que lleva a considerar que la semejanza visual entre ambas marcas es baja²⁰. Lo mismo se puede decir de la comparación fonética²¹ que debe quedar restringida a la comparación entre la parte denominativa de las marcas: AROMA KING /KING'S.

¹⁸ Apartados 37 a 42.

¹⁹ Apartado 38 que cita STGUE de 8 de diciembre de 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING), T-525/14, EU:T:2015:944, apartados 32 y 34; de 12 de marzo de 2020; Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls), T-85/19, EU:T:2020:100, apartado 26; y de 28 de abril de 2021, West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO), T-31/20, EU:T:2021:217, apartado 85.

²⁰ Apartados 43 a 57.

²¹ Apartados 58 a 61.

En el aspecto conceptual²² también la semejanza es escasa pues aunque se aluda en ambos casos a la palabra KING su contextualización es diferente; especialmente en el caso de la marca solicitada cuyo conjunto AROMA KING forma una «unidad lógica» que debe ser entendida como el «REY DEL AROMA» frente a KING´S que se refiere a algo que pertenece a un soberano masculino en forma posesiva (DEL REY).

El carácter laudatorio y debilidad del vocablo KING en relación con los productos y servicios distinguidos por la marca anterior juega un papel relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión. En este aspecto hay que recordar que el grado de carácter distintivo de la marca anterior puede jugar un papel importante pues cuanto mayor o menor sea el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior mayor o menor será la probabilidad de un riesgo de confusión²³. Pues bien, el TGUE²⁴ considera que la marca anterior KING´S tiene un carácter distintivo débil, aunque en el presente caso, —y por su uso en el mercado danés— puede ser considerado como «medio» en relación con determinados productos como son los «cigarrillos y productos del tabaco».

En la parte final de la sentencia²⁵, el TGUE se detiene a analizar el argumento de si la palabra KING de la marca solicitada conserva una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto AROMA KING. A juicio de HOUSE OF PRINCE si así fuera, ello debería llevar a declarar confundible la marca solicitada por estar incluida casi en su totalidad en la denominación de la marca anterior KING´S.

Posteriormente volveremos sobre esta cuestión²⁶. En este momento, basta con indicar que el TGUE no considera que tal teoría sea aplicable en el presente caso, entre otras razones porque no considera que haya identidad (o cuasi identidad) en el elemento común (KING/KING´S) y, principalmente, porque la denominación AROMA KING de la marca solicitada forma una «unidad lógica» pues el elemento KING está estrechamente vinculado al término AROMA, con el que forma una expresión coherente que significa REY DEL AROMA, de modo que no es autónomo.

III. LA TEORÍA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

1. El punto de partida (Caso MEDION)

La doctrina de la posición distintiva y autónoma de un vocablo dentro de un conjunto formado por un signo denominativo compuesto por varias palabras y su relación con el riesgo de confusión fue esbozada por el TJUE en la sentencia de 6 de octubre de 2005, (MEDION, C-120/04, ECLI:EU:C:2015:714)²⁷.

²² Apartados 62 a 69.

²³ STGUE de 6 de noviembre de 2024, KABI vs. KABIR DONAFUGATA, T-1146/23, ECLI:EU:T:2024:789, apartados 76-77.

²⁴ Apartados 70 a 82.

²⁵ Apartados 96 a 108.

²⁶ Ver infra V. Análisis de la sentencia AROMA KING en relación con la doctrina de la posición distintiva y autónoma.

²⁷ Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA [(FERNÁNDEZ-NOVOA, GARCÍA VIDAL, FRAMIÑÁN SANTAS, J (2007)], págs. 131-137; GARCÍA PÉREZ (2024A), .págs. 580-583.

La empresa alemana MEDION es titular de la marca alemana LIFE (denominativa) para distinguir «aparatos de electrónica de ocio». MEDION demandó a THOMSON al considerar que estaba infringiendo su marca al usar la denominación THOMSON LIFE para distinguir productos como «televisores, radiocasetes...». El Landgericht Dusseldorf desestimó la demanda por considerar que no existía riesgo de confusión. MEDION presenta recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Dusseldorf, el cual antes de resolverlo plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE con fundamento en las siguientes circunstancias.

Según la doctrina derivada de la «Prägentheorie»²⁸ cuando se comparan las marcas hay que basarse en el criterio de la impresión de conjunto producida por los signos controvertidos y determinar si la parte coincidente en ambos «caracteriza» el signo en cuestión hasta el extremo de que el resto de elementos quedan en gran medida relegados a un segundo plano. El Landgericht Dusseldorf aplicó al caso controvertido la doctrina de la «Prägentheorie» al entender que el elemento LIFE no relegaba a un segundo plano a la denominación THOMSON por lo que en conjunto las denominaciones THOMSON LIFE/LIFE no producían confusión.

La doctrina de la «Prägentheorie» no es pacífica y la doctrina alemana basada en una práctica jurisprudencial anterior mantiene que «procede admitir que existe riesgo de confusión cuando la parte idéntica posea una posición distintiva y autónoma en el signo controvertido, no se diluya dentro de éste y no quede relegada a un segundo plano hasta el punto de resultar inadecuada para suscitar el recuerdo de la marca registrada»²⁹. La aplicación de esta posición llevaría a la conclusión de que en el presente caso, podría existir riesgo de confusión, debido a la coincidencia en el término LIFE que, aunque no fuera dominante, mantendría dentro del conjunto THOMSON LIFE una posición distintiva y autónoma.

Por este motivo, el Oberlandesgericht Dusseldorf plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE preguntando si puede haber infracción de marca por riesgo de confusión en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido (THOMSON LIFE) está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa (THOMSON) y, por otra, del signo que compone la marca registrada anterior (LIFE), dotada de un carácter distintivo normal, y ésta denominación (LIFE), aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto que produce el signo compuesto (THOMSON LIFE), sí ocupa una posición distintiva y autónoma en dicho signo.

El TJUE parte de la base de que en la comparación entre signos no puede tomarse en consideración un único elemento, con independencia de que pueda haber algún elemento dominante dentro de ese conjunto cuya coincidencia puede determinar la existencia de un riesgo de confusión³⁰. No obstante, —continúa el TJUE— también hay que tener en cuenta que puede haber casos en que no se puede excluir que en una denominación compleja que se compone con la

²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C (2004), págs. 312-313. FERNÁNDEZ-NÓVOA, [FERNÁNDEZ-NÓVOA, GARCÍA VIDAL, FRAMIÑÁN SANTAS (2007)], pág. 132 señala que el rasgo esencial de la «Prägentheorie» es la búsqueda del elemento dominante que determina la impresión de conjunto generada por una marca compuesta ...por lo que con el fin de reflejar este rasgo esencial podría utilizarse tal vez el circunloquio «teoría del elemento determinante de la impresión generada por una marca».

²⁹ Apartado 14.

³⁰ Apartado 29.

denominación social de una empresa y otro elemento, éste pueda ocupar una posición distintiva y autónoma sin que constituya su elemento dominante³¹.

En este aspecto debemos señalar, como afirma GARCÍA PÉREZ³² que «aunque la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede estar dominada por uno o varios de sus componentes ello no excluye que un elemento que no es dominante pueda ocupar una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto». Por ello, la cuestión clave se centra en determinar si solo hay riesgo de confusión cuando el elemento coincidente fuera considerado elemento dominante en el conjunto de la marca denominativa compleja; o, por el contrario, también podría haber riesgo de confusión cuando el elemento coincidente no fuera dominante, pero conserva una posición distintiva y autónoma en la composición de la marca denominativa compleja.

En esta línea, el TJUE, señala³³ en el caso *Medion* que si se admitiera que solo habría confusión cuando la coincidencia radicara en el elemento dominante, en algunos casos podría haber un claro perjuicio para el titular de la marca anterior. Este caso se produciría, «por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquella y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto»³⁴.

Por eso, para el TJUE es obvio que en estas situaciones no se garantiza la protección de la marca anterior cuando el signo (denominación coincidente) ocupa una posición distintiva y autónoma en el conjunto (denominativo) que compone la marca posterior. Por tal motivo, la respuesta a la cuestión prejudicial es la siguiente: «puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma»

2. Posteriores casos y matizaciones (Casos *BIMBO DOUNUGHTS*, *BARBARA BECKER* y *BGW*)

En el caso *Medion*, el TJUE debía responder a una cuestión prejudicial planteada en el caso concreto de la adición en una marca denominativa compleja de un término que constituía la denominación social de su titular. Por eso acomodando la respuesta al caso controvertido se puede afirmar que puede haber

³¹ Apartado 30.

³² GARCÍA PÉREZ (2024A), pág. 581.

³³ Apartados 32-33.

³⁴ Apartado 34.

riesgo de confusión cuando en caso de identidad de productos y servicios, un signo posterior se compone con la denominación de la empresa (THOMSON) y un vocablo que es idéntico al único que forma la marca anterior (LIFE). Ese vocablo debe tener un carácter distintivo normal; y, aunque por sí solo, no constituya el elemento dominante del signo compuesto o no determine la impresión general transmitida por la marca, debe seguir conservando una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto³⁵.

Los requisitos para la aplicación de esta doctrina en lo que se refiere a la composición de las denominaciones de las marcas enfrentadas (identidad en elemento común, carácter distintivo medio o normal de la marca cuya denominación se replica, adición de una denominación social y posición distintiva y autónoma del elemento integrado en la denominación compuesta) fueron confirmados o matizados por diversas sentencias posteriores.

En efecto, con posterioridad al caso Medion, se plantearon ante el TJUE diversos asuntos como el que enfrentó a la solicitud de marca de la Unión Europea BIMBO DOUGHNUTS de la empresa Bimbo y la marca anterior DOGHNUTS de Panrico, ambas para distinguir productos de pastelería, panadería etc.³⁶. Se declaró que entre ambas marcas existía riesgo de confusión haciéndose algunas interesantes declaraciones como, por ejemplo, que el mero hecho de que haya una coincidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una posición distintiva autónoma y el único que forma la marca anterior, no implica automáticamente que exista riesgo de confusión entre los signos ya que la apreciación global o de conjunto nunca puede descartarse³⁷.

A su vez en el caso BIMBO DOUGHNUTS, el TJUE reitera que el elemento común a los registros enfrentados debe mantener dentro del conjunto formado en la marca compuesta una posición distintiva y autónoma. Y aclara que tal posición autónoma se mantiene cuando su yuxtaposición al otro elemento que forma la marca no suponga una «unidad lógica» o «conjunto unitario» diferente respecto al sentido que puedan tener los citados elementos tomados por separado³⁸.

Un segundo caso resuelto por el TJUE es el que enfrentó a la solicitud de marca de la Unión Europea BARBARA BECKER con la marca anterior BECKER para distinguir productos de la clase 9. Las marcas fueron consideradas diferentes por la Sala de Recursos de la EUIPO. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia (TPI)³⁹ consideró que ambas marcas eran confundibles debido a la prevalencia del apellido frente al nombre propio y que tal apellido (BECKER)

³⁵ A ello podríamos añadir lo manifestado por FERNÁNDEZ-NÓVOA [FERNÁNDEZ-NÓVOA, GARCÍA VIDAL, FRAMINÁN SANTAS (2007)], pág. 137 de acuerdo con lo cual «la nueva pauta del elemento distintivo y autónomo se aplica incluso cuando la denominación social que se yuxtapone en la marca compuesta posterior, es una denominación social que goza de renombre».

³⁶ STJUE de 8 de mayo de 2014, Bimbo vs. OAMI/Panrico, BIMBO DOUGHNUTS vs. DOGHNUTS, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:315.

³⁷ Apartados 45 y 46. Ver asimismo, STGUE de 28 de abril de 2021, PRIMART vs. PRIMA, T-584/17 RENV., ECLI:EU:T:2021:231, donde se señala que la mera existencia de una falta de posición distintiva autónoma no es suficiente para alejar el riesgo de confusión, apartados 95-96.


³⁸ Apartados 25, 27 y 37. Ver también, TJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, apartado 39.

³⁹ STPI de 2 de diciembre de 2008 Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER vs. BECKER, T-212/07, ECLI:EU:T:2008:544.

mantenía una posición distintiva autónoma en la denominación que compone la marca solicitada (BARBARA BECKER).

Pues bien, el TJUE estimó el recurso de casación y, en relación con la doctrina de la posición distintiva autónoma de un apellido dentro del conjunto formado por un nombre propio y un apellido declaró que «en una marca compuesta, un apellido no ocupa en todos los casos una posición distintiva autónoma por el mero hecho de que se perciba como un apellido. La apreciación de tal posición sólo puede basarse, en efecto, en un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso de autos»⁴⁰.

El último de los casos resueltos por el TJUE⁴¹ se refiere al siguiente supuesto de hecho. El Sr. BODO S. presentó ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas la solicitud de marca BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (denominativa) a la cual se opuso la empresa BGW BERATUNGS-GESELLSCHAFT WIRTSCHAFT MBH, alegando riesgo de confusión con la marca alemana anterior BGW (figurativa).

<p>Marca solicitada</p> <p>BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft</p> <p>Clases 16, 35, 41, 43</p>	<p>Marca anterior</p>  <p>Clases 16,35 y 41</p>
--	--

La cuestión que se debate ante el TJUE mediante una cuestión prejudicial planteada por el *Bundespatentgericht* (Tribunal Federal de Patentes) deriva de que en la marca solicitada las iniciales BGW se corresponden con la leyenda Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft que son descriptivas ya que se limitan a señalar que los productos o servicios ofrecidos lo son por una federación de empresas del sector de la salud.

A juicio del *Bundespatentgericht*, las letras BGW son las que dominan la impresión de conjunto en la marca solicitada, por lo que podría existir confusión entre ambas marcas al coincidir en las letras BGW. Sin embargo, según la sentencia del caso STRIGL y SECURVITA⁴² un grupo de letras no descriptivo por se, podría tomar tal carácter si tales siglas se corresponden a las iniciales de una combinación de palabras descriptivas. En estos casos, sigue razonando el *Bundespatentgericht*, y por su conversión en una abreviatura que tiene el mismo

⁴⁰ STJUE de 24 de junio de 2010, Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER vs. BECKER, C-51/09 P, ECLI:EU:C:2010:368, apartado 38. En este mismo sentido, ver STGUE de 22 de enero de 2025, MK MICHAEL MICHELE vs. MICHAEL KORS, T-1053/23, ECLI:EU:T:2025:53 apartado 95. y de 19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200.apartados 62-63.

⁴¹ STJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714.

⁴² STJUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest, Multi Markets Fund MMF, C-90/11 y NAI – Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147. En este caso, se debatía si las marcas constituidas por una leyenda descriptiva precedida o seguida por unas iniciales que se refieren a tal leyenda descriptiva, podían incurrir en la causa absoluta de denegación de las marcas descriptivas de las características de los productos o servicios que pretenden distinguir.

carácter descriptivo que la leyenda a la que se refiere, no podría considerarse que esa parte de la denominación tiene carácter dominante o mantiene una posición distintiva autónoma en el conjunto reivindicado, sino que únicamente ocupa una posición accesoria⁴³.

En efecto, aisladamente unas letras pueden tener carácter distintivo, pero si el público percibe que tales letras se corresponden con una combinación de palabras de carácter descriptivo, tal característica impregnará también a ese grupo de letras. Si ello fuera así, se podría interpretar que al fundirse la abreviatura y la leyenda en una única expresión, se formaría un conjunto dotado con una unidad lógica y, por tanto, desaparecería la posición autónoma de la parte formada por la abreviatura por lo que dejaría de tener una posición distintiva y autónoma en tal conjunto.

El TJUE en el caso BGW parte de la consideración de que la doctrina sentada en el caso STRIGL y SECURVITA es aplicable a los casos en que el análisis se centra en la consideración del eventual carácter descriptivo de una marca compuesta por una leyenda descriptiva y sus correspondientes iniciales (prohibición absoluta), pero no puede aplicarse a un caso como el controvertido donde se analiza si la semejanza entre dos marcas puede inducir a confusión (prohibición relativa); entre otras razones porque la finalidad de ambas prohibiciones o el interés a proteger son distintos⁴⁴.

El TJUE marca unas pautas para que el órgano remitente evalúe si, en el presente caso, puede existir riesgo de confusión. Entre estas pautas, destaca la consistente en que se deberá tener en cuenta el vínculo que pueda establecer el público entre la abreviatura y la leyenda que compone la marca anterior y si los elementos que la constituyen tomados en su conjunto, forman una unidad lógica distinta con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado⁴⁵.

Pero, en mi opinión, la afirmación de mayor interés que realiza el TJUE en relación con la doctrina de la «posición distintiva y autónoma» es aquella que, tomando las palabras del Abogado General, le lleva a considerar que «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»⁴⁶.

Con esta afirmación se puede apreciar que el TJUE matiza uno de los requisitos exigidos a la marca anterior para que esta doctrina pueda aplicarse. En el caso Medion se señalaba que el carácter distintivo de la marca anterior tenía que ser normal o medio; sin embargo, en el caso BGW, se considera que en determinadas circunstancias, el carácter distintivo débil del elemento coincidente puede ser tenido en cuenta para valorar si en un determinado caso se puede aplicar esta doctrina.

⁴³ STJUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest, Multi Markets Fund MMF, C-90/11 y NAI – Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147, apartados 36, 37 y 38.

⁴⁴ Apartados 20 a 34.

⁴⁵ Apartado 43.

⁴⁶ Apartado 40.

IV. SENTENCIAS DEL TGUE SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTA DOCTRINA

En el presente apartado, expondremos una serie de sentencias del TGUE sobre la aplicación de la doctrina de la posición distintiva y autónoma, clasificando las mismas según los requisitos acumulativos que deben concurrir para su aplicación. Interesa, no obstante, recordar que el mero hecho de que un elemento común sea idéntico y el elemento de la marca compleja mantenga una posición distintiva autónoma no implica automáticamente la existencia de riesgo de confusión ya que tal doctrina no puede constituir una excepción al criterio básico de que tal riesgo debe basarse en la impresión general de las marcas en conflicto y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes⁴⁷.

En efecto, la circunstancia de una semejanza parcial derivada de una coincidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una posición distintiva autónoma y el único que forma la marca anterior, no implica automáticamente que exista riesgo de confusión entre los signos ya que la apreciación global o de conjunto nunca puede descartarse.

Por otra parte, también es importante destacar que la posición distintiva y autónoma no se ciñe exclusivamente a la comparación entre marcas denominativas sino que también puede afectar, por ejemplo, a una marca mixta donde el gráfico, idéntico o muy semejante a una marca anterior, mantiene una posición distintiva y autónoma. Así, se puede citar el caso «1st AMERICAN» en el que el elemento figurativo ocupa una posición distintiva autónoma en la marca solicitada y es el único elemento constitutivo de la marca anterior⁴⁸.

Marca solicitada



Marca anterior



1. Identidad en el elemento común

El elemento común a ambas marcas debe ser idéntico⁴⁹. El concepto de identidad, debe ser objeto de una interpretación restrictiva, pues la propia definición de la identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales. Por eso, el TJUE señala que dos signos son idénticos cuando uno de ellos reproduce, sin modificaciones ni adiciones, el elemento que constituye la otra

⁴⁷ STGUE de 28 de abril de 2021, *The King of Soho vs. Soho*, T-31/20, ECLI:EU:T:2021:217, apartado 114 y de 13 de octubre de 2021 *UNI-MAX vs. UNI*, T-591/20, ECLI:EU:T:2021:694, apartado 31.

⁴⁸ STGUE de 21 de diciembre de 2021, *1st. AMERICAN*, T-699/20, ECLI:EU:T:2021:928, apartado 60.

⁴⁹ Sobre el concepto de identidad entre los signos en la jurisprudencia del TJUE, ver GARCÍA PÉREZ, R. (2024A), págs. 505-508.

marca⁵⁰. No obstante, el propio TJUE ha matizado tal afirmación al admitir que también hay identidad cuando las modificaciones presentan unas diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio⁵¹. Así, por ejemplo existe identidad en el caso de la comparación entre las denominaciones MANÒU y MANOU pues su única diferencia está en el acento sobre la letra «o» de una de las marcas⁵².

La concepción de identidad en el elemento común a los efectos de aplicar la doctrina de la posición distintiva autónoma es apreciada de manera bastante estricta en el sentido de que tal concepto presupone que la marca anterior esté contenida en la marca solicitada. De hecho el propio TJUE ha reconocido, en alguna ocasión que el TJUE no se ha pronunciado sobre cuando una modificación puede suponer un cambio irrelevante para aplicar la doctrina de la posición distintiva y autónoma⁵³.

En este aspecto, no se puede ocultar que son numerosas las sentencias del TJUE que no aceptan la aplicación de esta doctrina en los casos donde hay semejanza (no identidad) en tal elemento común. Así, se consideró que la modificación introducida en el elemento común (NIVEA Q10 SKIN-IDENTICAL vs. SKINIDENT) implicaba la inexistencia de identidad entre tales elementos radicando la diferencia en la existencia de un guión y la terminación «ical»⁵⁴. Incluso, en algún caso en que había un elemento denominativo común (CAPRICE) no reconoció la aplicación de esta doctrina pues la marca solicitada con una denominación única (CAPRICE) contenía un gráfico⁵⁵.

2. Adición de la denominación social

El supuesto del caso Medion, versaba sobre la adición del nombre de la empresa (THOMSON) al elemento común (LIFE), pero de ahí no podemos concluir que la doctrina de la posición distintiva y autónoma no se aplique cuando

⁵⁰ STJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-290/03, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, apartados 50, 51 y 54.

⁵¹ TJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-291/00, C-290/03, ECLI:EU:C:2003:169, apartados 53 y 54, de 8 de julio de 2010, Portakabin vs. Primakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 apartado 47 y de 25 de marzo de 2010, BERGSPECHTE, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, apartado 27.

⁵² STGUE de 17 de noviembre de 2021, MANÓU vs. MANOU, T-504/20, ECLI:EU:T:2021:789, apartados 56 y 58. En este caso se podría añadir, incluso, que también resulta insignificante que la marca solicitada se escriba en minúscula, excepto la «M» (Manòu) y la marca anterior en mayúsculas (MANOU).

⁵³ Ver por ejemplo STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINIDENT, T-665/22, ECLI:EU:T:2023:704 en cuyo apartado 43, señaló: Es cierto que el Tribunal General declaró acertadamente que también podía existir un riesgo de confusión cuando la marca anterior no se reproducía de manera idéntica en la marca posterior [véase la sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI — Panrico (BIMBO DONUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, apartado 96 y jurisprudencia citada]. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en apelación, no confirmó explícitamente tal enfoque. Por el contrario, declaró que el Tribunal General no había llegado a la conclusión de que existiera riesgo de confusión basándose en la mera constatación de que la marca modificada anteriormente tenía, en la marca solicitada, una posición distintiva autónoma, sino que lo había deducido de una apreciación global, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes en las circunstancias del caso (sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartados 24 a 29).

⁵⁴ STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINIDENT, T-665/22, ECLI:EU:T:2023:704, apartados 41 y 50. Considero que la modificación consistente en la terminación «ical» supone la eliminación de la identidad, no así el «guión» que debería ser considerado a estos efectos como un cambio insignificante.

⁵⁵ STGUE de 17 de octubre de 2019 VIENNOISERIE CAPRICE (figurativa) vs. CAPRICE (figurativa), T-628/18, ECLI:EU:T:2019:750, (apartado 40).

el elemento añadido esté formado por una marca o una denominación que en principio, no se identifica con una marca⁵⁶.

Además es importante señalar que el supuesto conflictivo no tiene que ceñirse a la comparación entre una marca compuesta por varias denominaciones y otra marca formada por una sola palabra, pues es posible que la posición distintiva y autónoma de un elemento común también se produzca en el caso de entramiento de dos marcas complejas⁵⁷.

Finalmente, en el caso Medion se alude a la adición de una marca de renombre al elemento común⁵⁸. En realidad, la doctrina de la posición distintiva y autónoma también se podría aplicar al supuesto en que la marca adicionada no fuera de renombre.

3. Carácter distintivo medio del elemento aislado

En principio, el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y, especialmente, en relación con la marca formada por un solo elemento tiene que ser normal, por lo que si ese carácter distintivo es débil no sería aplicable la doctrina del caso Medion⁵⁹. Sin embargo, el propio TGUE mantuvo una postura diferente al declarar, en algún caso, que incluso si tal elemento tenía un carácter distintivo débil, se podría considerar que era aplicable esta doctrina pues bien puede suceder que tal elemento a pesar de su debilidad domine la impresión general de una marca⁶⁰ o por su posición en el signo o su tamaño imponerse en la recepción del consumidor y ser recordado por este⁶¹.

⁵⁶ STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021:217. En este caso se aplicó tal doctrina a pesar de que la expresión «The King of» no constituía una marca o la denominación social de la entidad solicitante.

⁵⁷ STGUE 7 de junio de 2018 N&NF TRADING vs. NF ENVIRONNEMENT, T-807/16, ECLI:EU:T:2018:337, apartados 78 y 79. Ver asimismo, TGUE de 15 de febrero de 2023, TC CARL vs. CARL TOUCH, T-8/22, ECLI:EU:T:2023:70 que señaló «la combinación de estos elementos no crea una unidad con un significado diferente del significado de esos elementos tomados por separado. Aun cuando la marca anterior no esté constituida exclusivamente por el elemento común “carl”, no es menos cierto que... debe considerarse que dicho elemento será el que atraerá más la atención del público pertinente, habida cuenta de su posición en la marca anterior y del hecho de que el elemento “touch” se refiere a la tecnología táctil» (apartado 69). En el mismo sentido, TGUE de 21 de febrero de 2024, BI BLUE PIGMENT vs. BI.CELL, T-189/23, ECLI:EU:T:2024:103, apartado 64. En contra, STGUE de 28 de septiembre de 2016, T-574/15, ECLI:EU:T:2015:574 no consideró aplicable tal doctrina a la comparación entre la marca KOZMETIKA AFRODITA (figurativa) y EXOTIC APRODITA MYSTIC MUSK OIL/ APRODITA MYSTIC MUSK OIL (figurativas), apartado 45. De esta sentencia parece desprenderse que la marca anterior debería estar formada solo por una palabra que debe coincidir con una de las palabras que componen la marca posterior.

⁵⁸ Apartado 34.

⁵⁹ STGUE de 10 de noviembre de 2021, T-755/20, ECLI:EU:T:2021:769 que declaró compatibles las marcas VDL E-POWER y E-POWER manifestando que no era aplicable la citada doctrina pues «el carácter distintivo del elemento “e-power” no puede considerarse normal, sino que es, a lo sumo, débil, en la medida en que, evidentemente, dicho término alude al tipo de energía que garantiza el funcionamiento de los productos de que se trata o que está relacionada con ellos» (apartado 53). En el mismo sentido, STGUE de 13 de mayo de 2015, TPG POST vs. POST, T-102/14, ECLI:EU:T:2015:279, apartado 50.

⁶⁰ STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841, donde se señala (apartado 117) que incluso un elemento que sólo presenta un carácter distintivo débil puede dominar la impresión general de una marca si en dicha marca desempeña una función distintiva autónoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), en la medida en que, en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, puede imponerse a la percepción del consumidor y ser recordada por éste (sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW (C-20/14, EU:C:2015:714), apartado 40).

⁶¹ STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS, T-429/20, ECLI:EU:T:2021:698. No obstante, en este caso, no se consideró que, ni por su posición ni por su tamaño, el elemento ERGO+ domi-

Es importante no perder de vista que aunque el elemento común de carácter débil puede servir de base para aplicar la doctrina de la «posición distintiva autónoma», no es menos cierto que debido a ese mismo carácter distintivo débil su peso en la impresión general de la marca compuesta también es menor si los otros elementos tienen un carácter distintivo mayor; como puede ser el representado por la denominación social del titular de la marca⁶².

4. Mantenimiento del carácter autónomo del elemento común en la marca compleja (ausencia de unidad lógica)

El TGUE también ha reiterado este requisito sin que fuera matizado en el sentido de producir algún cambio en la doctrina del caso Medion. Por este motivo, el requisito de que la adición de un término al elemento común no suponga una alteración del significado de la nueva composición formando una «unidad lógica» sigue siendo un requisito imprescindible para aplicar esta doctrina.

En este sentido, el TGUE ha confirmado en varias ocasiones que la combinación de los elementos que forman la nueva solicitud no crea una unidad con un significado diferente del significado de esos elementos tomados por separado⁶³. En otro caso, declaró incompatibles las marcas THE KING OF SOHO (figurativa) y SOHO (denominativa) afirmando que «no puede considerarse que la combinación de los elementos denominativos “*the king of*” y “*soho*” cree un concepto y una unidad lógica distintos de los de sus componentes y que el valor semántico de dicha combinación no se encuentre en el elemento “*soho*” considerado aisladamente»⁶⁴.

Por el contrario, en relación con las marcas constituidas por un nombre y apellido (JOSEF GRUND) se entendió que esta combinación creaba, en particular, una unidad lógica, a saber, el nombre y el apellido de una persona física, de modo que este último elemento no ocupaba una posición distintiva autónoma en la marca controvertida⁶⁵.

V. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA «AROMA KING» EN RELACION CON LA DOCTRINA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA

Una vez establecidos los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina sobre la posición distintiva y autónoma tal y como han sido interpretados por el TJUE o aplicados por el TGUE, haremos referencia al modo en que el TGUE los ha aplicado en el caso de la sentencia comentada (AROMA KING).

nara se impusiera a la percepción del consumidor (apartado 83).

⁶² STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS T-429/20, ECLI:EU:T:2022:698 donde se declaró que no había riesgo de confusión entre la marca solicitada SEDUS ergo+ y la marca anterior ERGOPLUS (ver apartado 80) para distinguir muebles donde «ergo» hace alusión a «ergonómico». La denominación SEDUS formaba parte del nombre social de la entidad solicitante.

⁶³ STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841, apartado 116.

⁶⁴ STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021:1217, apartado 119.

⁶⁵ STGUE de 19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200 apartado 61.

Con carácter previo, se debe afirmar que el TGUE realiza el examen y aplicación de esta doctrina en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión y no en los apartados correspondientes a la comparación entre los signos⁶⁶. Además, el TGUE nos recuerda que para la aplicación de esta doctrina deben concurrir los requisitos acumulativos ya manifestados jurisprudencialmente y que, a efectos expositivos podemos agrupar de la siguiente manera: a) identidad o cuasi-identidad del elemento común de ambos signos; b) carácter distintivo del elemento común; c) «autonomía» de dicho elemento en el signo compuesto⁶⁷.

a) Según el TGUE, el primer requisito implica que la marca anterior debe, en principio, estar íntegra, es decir, reproducida de manera idéntica, en la marca solicitada., lo cual no se cumple en el presente caso. En efecto, según el TGUE, la marca solicitada no contiene la totalidad de la marca anterior KING'S, sino únicamente uno de los elementos que la componen, a saber, el vocablo KING; y aunque es cierto que de la jurisprudencia se desprende que puede aceptarse en ciertos casos la existencia de una cuasi identidad permitiéndose modificaciones menores, esta circunstancia no es aplicable en el presente caso pues la presencia del apóstrofe y de la letra «s» al final influye en el carácter distintivo de la marca anterior⁶⁸. Por consiguiente, su supresión en la marca solicitada es significativa en la medida en que reduce el riesgo de que el público pertinente pueda atribuir al oponente el origen de los productos o servicios designados por la marca solicitada.

En definitiva, y aunque el TGUE se alinea con sentencias anteriores que admitían una posición distintiva y autónoma en el caso de que no hubiera una identidad total en el elemento común a las marcas enfrentadas, lo cierto es que, en opinión que comparto, en el presente caso no puede considerarse que el elemento «KING» sea cuasi idéntico a la marca anterior KING'S ya que la modificación -resultante de la supresión del apóstrofe y de la letra «S»- en la marca solicitada implica un cambio cualitativo que incluso hace que cambie de significado el concepto evocado por ambas marcas.

b) El segundo requisito que podríamos delimitar como el referido a la «posición distintiva» se cumple siempre que el carácter distintivo del elemento común sea normal o medio. Incluso, nos recuerda el TGUE, se podría aceptar, con carácter excepcional, que un elemento que tenga un carácter distintivo débil puede seguir teniendo una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, si puede, en particular, debido a su posición en el signo o a su tamaño, causar una impresión en los consumidores y ser recordado por ellos⁶⁹.

En el presente caso, el elemento KING'S tiene un carácter distintivo débil en relación con determinados productos (artículos de fumador, encendedores); sin embargo, se ha demostrado que en relación con productos de tabaco, cigarrillos etc. puede tener un carácter de grado normal o medio pues tal nivel ha aumentado debido al uso realizado en relación con estos productos. En consecuencia, en relación con productos de tabaco, cigarrillos se cumpliría esta segunda condición.

⁶⁶ Apartados 96 a 108.

⁶⁷ Apartado 98.

⁶⁸ Apartados 99 a 103.

⁶⁹ Apartados 104 y 105.

Me parece interesante esta afirmación sobre el carácter distintivo aumentado de un signo de carácter intrínseco débil debido al uso que del mismo se ha hecho. Tal circunstancia, supone cumplir con la segunda condición aunque en el presente caso no influye en la aplicación de la doctrina de la posición distintiva y autónoma pues los otros dos requisitos no se cumplen.

c) El tercer requisito es el referente a la «posición autónoma». Esbozado en sentido negativo, un componente de un signo compuesto no conserva una posición autónoma si, junto con el otro componente o componentes del signo, dicha nueva composición toma un significado diferente al significado que puede tener cada elemento aisladamente considerado. La tercera condición es, por tanto, la ausencia de tal unidad lógica; es decir, el mantenimiento en la marca compleja de la independencia o autonomía del elemento común.

Este tercer requisito no se cumple en el caso enjuiciado pues dentro de la marca solicitada, el elemento «KING» está estrechamente vinculado al término «AROMA» que le antecede anterior, con el que forma una unidad lógica que significa «REY DEL AROMA» de modo que KING no es autónomo⁷⁰.

En resumen, en el caso AROMA KING se puede concluir afirmando que no concurren todos los requisitos acumulativos para aplicar la doctrina de la posición distintiva y autónoma; en particular, y fundamentalmente, los relativos a la identidad (o a la cuasi identidad) y a la independencia del elemento común. Por ello, concluye el TGUE, en opinión con la que concuerdo, no puede considerarse que el elemento «KING» tenga un «papel distintivo y autónomo» en la marca solicitada y en consecuencia, no se puede manifestar que exista un riesgo de confusión sobre la base de la aplicación del principio de la «posición distintiva y autónoma» del elemento coincidente en ambas marcas. Por otra parte, también el TGUE entiende que una vez valorados todos los factores pertinentes y su interdependencia debe llegarse al resultado de inexistencia de riesgo de confusión.

VI. CONCLUSIONES

A la hora de extraer unas conclusiones o valoración crítica de la doctrina sobre la posición distintiva y autónoma como criterio para determinar si existe un riesgo de confusión, y a la vista de la errática aplicación que realiza el TGUE⁷¹, creo muy conveniente recordar cual ha sido el origen de esta doctrina y, sobre todo, su finalidad.

En el caso Medion, el TJUE señaló que si el riesgo de confusión se supedita al requisito de la impresión de conjunto producida por el signo compuesto, se

⁷⁰ Apartados 106 y 107.

⁷¹ Se puede afirmar, incluso, que las decisiones adoptadas por el TGUE se pueden utilizar según la posición que se quiera adoptar en el caso controvertido, tanto para defender como para negar —según los intereses que se defiendan— la existencia en el caso correspondiente de una posición distintiva autónoma. No obstante y aunque sea para justificar en algunos casos las posibles contradicciones en las que puede haber incurrido el TGUE a la hora de su aplicación, no debemos olvidar que el tema del riesgo de confusión es muy casuístico y se aplica en el marco fáctico de un juicio «inter partes». Esta valoración depende de toda una serie de factores que se complementan o de criterios que en algunos casos se anulan o matizan. Por eso, debo recalcar que el verdadero criterio que al final debe valorarse es la impresión global de los signos que componen las marcas enfrentadas, pues de él dependen todos los demás criterios orientativos que la jurisprudencia vaya enunciando.

estaría privando al titular de la marca del derecho exclusivo que le confiere la marca, cuando el elemento coincidente ocupara una posición distintiva y autónoma en la marca posterior compleja, aunque no fuera dominante⁷². En otras palabras, resultaría injusto que un tercero pudiera registrar o utilizar la marca de otro empresario añadiendo, simplemente, la denominación de su empresa.

Esta misma injusticia se estaría produciendo, cuando el elemento adicional a la marca compleja está formado por un signo que constituye una marca (sea o no de renombre) o incluso una denominación no protegida como tal, por lo que entiendo que la doctrina de la posición distintiva y autónoma debería aplicarse en estos casos. Asimismo, tal teoría puede aplicarse cuando el elemento común es cuasi-idéntico, debiendo ser objeto de una interpretación muy estricta este concepto de identidad.

Los derechos del titular de la marca deben ejercerse de forma compatible con otro principio cual es que no se pueden monopolizar términos con escasa distintividad que deben dejarse al libre uso de los competidores. Por eso, considero adecuada la exigencia de que la marca anterior tenga un carácter distintivo intrínseco normal. Y en el supuesto de que tal carácter fuera débil solo en casos muy excepcionales se podría aplicar tal doctrina⁷³, siempre matizada, en estos casos, por el poco peso que la coincidencia en un elemento distintivo débil tiene en relación con el riesgo de confusión⁷⁴.

Finalmente, resulta completamente lógico exigir que en la marca compleja el elemento común mantenga su posición autónoma, por lo que la doctrina de la «posición distintiva y autónoma» no debe aplicarse cuando la unión de tal elemento con otros, cambia su significado y constituye una «unidad lógica» distinta a la suma de los elementos aislados.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid.
- (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, GARCÍA VIDAL, Ángel, FRAMIÑÁN SANTAS, Javier (2007), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Editorial Comares.
- FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), «El riesgo de confusión: Concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro galego. Revista xurídica xeral de Galicia*. VIII Época-Núm. 213, enero-junio, págs. 219-260.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2011) «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, págs. 47-112.

⁷² Apartados 32 y 33. En este punto, el TJUE no parece seguir la tesis del Abogado General JACOBS que es sus conclusiones señalan «Por último, mencionaré la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el caso de autos de que se considera injusto que un tercero pueda usurpar un signo anterior añadiendo una denominación social. Parece claro que tal cuestión se aborda adecuadamente en el marco de las leyes nacionales sobre competencia desleal, y no en el ámbito del Derecho sobre marcas» (parágrafo 40).

⁷³ Esta posición no es incompatible con el principio de que —como afirma GARCÍA PÉREZ, R.(2024), págs. 154-155— el análisis del riesgo de confusión debe realizarse, «de manera racional, no visceral» y señala de que, por ejemplo, no se debe abusar del criterio referente al imperativo de disponibilidad.

⁷⁴ STJUE sentencia de 18 de junio de 2020, PRIMART vs. PRIMA, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, apartado 53 y STGUE de 6 de noviembre de 2024, KABI vs. KABIR DONAFUGATA, T-1146/23, ECLI:EU:T:2024:789, apartado 78.

— (2024A), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 2ª edición. La Ley..

— (2024B), «Infracción del derecho de marca: una metodología mínima», ADI 44 (2024), págs. 133-163.

GÓMEZ MONTERO, Jesús (2021), *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas)*, Editorial Reus.

GÓMEZ MONTERO, Jesús (2022) (2023) (2024) (2025), *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas)*, Editorial Reus.