

Sentencia del Tribunal General de la UE, asunto T-893/2016, Xiaomi, Inc. v. Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 5 de diciembre de 2017
[ECLI: EU: T:2017:868]

**RIESGO DE CONFUSIÓN Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LA MARCA.
PROTECCIÓN CONTRA ACTOS TENDENTES A DESVIRTUAR EL CONCEPTO DE MARCA**

La gran variedad de marcas en el mercado, unido a que las entidades mercantiles buscan la forma de identificar sus productos o servicios de la manera más óptima, provoca numerosas confrontaciones entre marcas preexistentes y nuevos signos que pretenden su inclusión en el mercado.

El reducido margen de incluir una marca completamente nueva y que no tenga precedente alguno es cada vez más complicado debido a la gran cantidad de marcas que operan en nuestro mercado.

Ante este panorama, nos encontramos casos como el aquí comentado, donde la compañía Xiaomi Inc. pretendía participar en el mercado ofreciendo tablets bajo la denominación *mipad*, originando un conflicto que ha venido a resolver el Tribunal General con su Sentencia de 5 de diciembre de 2017.

Tras la inscripción del signo *mipad* el 10 de abril de 2014 por parte de la compañía Xiaomi Inc. ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las clases 9 y 38 del Acuerdo de Niza, se produjo un conflicto entre marcas al tener la entidad Apple Inc., desde el 18 de enero de 2010, la marca *ipad* ya registrada para las mismas clases y ofreciendo al mercado el mismo producto.

El 22 de agosto de 2014, Apple Inc. se opuso sobre la base del artículo 41.3 del Reglamento 207/2009 (actualmente el artículo 46 del Reglamento 2017/1001), fundamentando su oposición en que había inscrito con anterioridad la marca *ipad*. Argumentó que habían sido transgredidos los artículos 8.1 b), 4 y 5 del Reglamento 207/2009 (actualmente artículos idénticos en el Reglamento 2017/1001).

El 16 de diciembre de 2015, la División de Oposición estima las pretensiones de Apple Inc. por infringir el art. 8.1 b) del Reglamento 2017/2009. Tras ello, el 16 de febrero de 2016, Xiaomi Inc. recurre la decisión de la División de Oposición ante la EUIPO sobre la base de los arts. 58 a 64 del citado Reglamento (hoy, los arts. 66-77 del Reglamento 2017/1001). La Sala Primera del Recurso de la EUIPO, con fecha de 22 de septiembre de 2016, desestima la oposición argumentando que existía riesgo de confusión ente las marcas en conflicto al considerar que las diferencias entre estas marcas, derivadas de la presencia de la letra adicional «m» al comienzo de la marca solicitada, no eran suficientes para compensar el alto grado de similitud visual y fonética entre las marcas en cuestión, tomadas en su conjunto. También consideró que, incluso

suponiendo que el público pertinente mostrara un nivel de atención más elevado, consideraría de igual modo que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente y pensaría que la marca solicitada, «mipad», era una variación de la marca anterior, «ipad».

De igual manera, la Sala de Recurso resaltó que las marcas controvertidas no contienen ningún elemento dominante y que el elemento común, tal es «pad», no puede considerarse insignificante. Así, lo aducido por parte de Xiaomi Inc. no pudo prosperar, que argumentó que solo ha de tenerse en cuenta para comparar ambas marcas en liza los términos «mi» e «i», obviando así el concepto «pad» por considerar que no tiene un carácter distintivo tal como para entrar a su valoración.

Ante la negativa de la Sala de Recurso de la EUIPO, Xiamo Inc. interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, dando como resultado la Sentencia aquí analizada.

Xiaomi Inc., con el fin de defender sus intereses, argumentó ante dicho Tribunal que debido a la inclusión de la letra «m» al inicio del signo preexistente, unido al débil carácter distintivo del término «pad» y existiendo clara diferencia entre «i» y «mi»; no se producía riesgo de confusión alguno, ya que la atención puesta por los consumidores, al ser los productos ofertados de elevado coste y con una duración extensa en el tiempo, era elevada a la hora de adquirir dichos productos.

Esta argumentación se basó en la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2007, en el asunto C-193/06 P, caso *Nestlé*, apartado 43; y en la de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, caso *Shaker*, apartado 41.

En el caso *Nestlé* se expuso que, si solo todos los demás elementos de la marca son insignificantes, la evaluación de la similitud puede realizarse únicamente sobre la base del elemento dominante. Con esta argumentación, Xiaomi Inc. pretendía que se obviara el término «pad» presente en ambas marcas, al no tener el carácter distintivo suficiente. A ello unió lo expuesto en el caso *Shaker*, donde se dijo que la apreciación de similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra, sino que tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión y compararlas en su conjunto, lo que no implica que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente pueda estar dominada por un solo componente. Así, Xiaomi Inc. expuso que el público pertinente podría distinguir las marcas en conflicto, habida cuenta del alto grado de atención que presta a este tipo de productos. Además, el público pertinente no percibiría el término «pad» como un indicador de origen comercial, debido a su naturaleza descriptiva y poco carácter distintivo del elemento, y, por tanto, podrían percatarse de las diferencias entre los elementos «i» y «mi» de las marcas en cuestión.

A la vista de lo argumentado por Xiaomi Inc., el Tribunal llevó a cabo una comparación entre las marcas en liza con el fin de dilucidar si existía o no un riesgo de confusión.

En primer lugar y con lo que respecta a la comparación visual entre las marcas en conflicto, dice el Tribunal que debe tenerse en cuenta que la marca anterior se reproduce de manera íntegra en la marca solicitada. Además, las marcas en conflicto

coinciden en la consecuencia de las letras «ipad» y difieren únicamente en cuanto a la presencia de la letra adicional «m» al comienzo de la marca solicitada. Continúa argumentando que, contrariamente a lo que aduce el solicitante, esa diferencia expuesta no puede evitar que las marcas en cuestión sean visualmente similares en general. Se debe tener en cuenta, recuerda el Tribunal, que, aunque la parte inicial de las marcas denominativas puede atraer más la atención del consumidor que las siguientes partes, esta consideración no puede prevalecer en todos los casos.

Aquí, con esta afirmación, el Tribunal alude a la Sentencia de 10 de marzo de 2016, asunto T-53/15, caso *Curodont*, donde se expone que la parte inicial de las marcas denominativas puede llamar más la atención que el resto de la misma. Si bien, este principio no puede ser de aplicación en todos los casos y no puede poner en tela de juicio el principio de evaluación de la similitud entre los signos en liza, que tiene como base la comparación de la impresión general que ambos producen en el consumidor.

En segundo lugar y en lo que respecta a la comparación fonética de las marcas, continúa diciendo el Tribunal, debe tenerse en cuenta que cada una de ellas contiene dos sílabas que se pronuncian con una entonación similar y que coinciden en cuanto a la pronunciación de la segunda sílaba común «pad», únicamente siendo diferentes en cuanto a sus primeras sílabas.

En tercer lugar y en lo que respecta a la comparación conceptual de las marcas en conflicto, el Tribunal recordó que, según reiterada jurisprudencia, aunque el consumidor medio normalmente perciba una marca en su conjunto y no proceda analizar sus detalles, el hecho es que, al percibir un signo verbal, lo descompondrá en elementos que le sugieran un significado concreto. Por tanto, el público pertinente tenderá a desglosar la marca solicitada y la marca anterior en dos elementos, a saber, «mi» y «pad» e «i» y «pad», respectivamente. Esto produce que las marcas en conflicto presenten un alto grado de similitud conceptual para la parte de habla inglesa, mientras que la parte del público pertinente restante la comparación conceptual de las marcas en cuestión es neutral.

Así, la Sentencia concluye que las diferencias visuales y fonéticas entre las marcas en conflicto, resultantes en gran medida de la inclusión de la letra adicional «m» al comienzo de la marca solicitada, no pueden enervar el riesgo de confusión entre las marcas, atendiendo a su similitud y la impresión general que producen estas.

Continúa argumentando que las diferencias conceptuales entre el término «mi» de la marca solicitada e «i» de la marca anterior tampoco pueden compensar sus similitudes visuales y fonéticas. Por tanto, aun mostrando el consumidor medio una atención más elevada a la hora de adquirir este tipo de productos, son tan elevadas las similitudes visuales y fonéticas que las diferencias no bastan para que decaiga el riesgo de confusión existente.

Concluye entonces que la demandante no demostró que la Sala de Recurso incurriera en un error de ningún tipo al considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, desestimando así el motivo único de la demandante y, en consecuencia, desestimando el recurso interpuesto en su totalidad.

El Tribunal General, realizando una comparación de las denominaciones en el plano fonético y conceptual (para más información véase FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ,

C.; OTERO LASTRE, J. M. y BOTANA AGRA, J. M. 2009: *Manual de Propiedad Industrial*. Marcial Pons, 639-640); llega a la conclusión de que existe un alto grado de similitud, lo que produce que exista un riesgo de confusión por parte del público relevante (entendiendo como público relevante lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, caso *Lloyd*, en el asunto C-342/97) que pensarán que el signo «mipad» es una variante de la marca anterior «ipad» y que entre ambas mercantiles existe un vínculo económico.

De manera acertada, el Tribunal General rechaza el razonamiento que lleva a cabo Xiaomi Inc. y protege a la marca anterior, cuyos derechos de uso exclusivo fueron otorgados con anterioridad. Y ello es así porque, de permitir el acceso al mercado de la marca «mipad», se estaría desvirtuando el fin último del concepto de marca, que no solo se basa en otorgar protección al titular de la misma para que ofrezca sus productos y servicios en el mercado de forma segura, sino en informar al consumidor de la procedencia de los productos o servicios ofertados, es decir, se estaría reduciendo el carácter distintivo del producto que se está comercializando con la marca «ipad» (véase ÁLVAREZ MARCO, E. M. 2015: *Protección Jurídica del producto y la marca en destino*. Practicum Comercio Exterior 2016. Editorial Aranzadi).

Y es que, para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, es decir, para que pueda otorgar el derecho de uso exclusivo a su titular y desplegar los demás efectos jurídicos en el mercado, es necesario que no se perjudique ningún derecho anterior (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. 2002: *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Thomson Reuters-Aranzadi, 85). Este requisito tiene como fin último proteger el concepto de marca, entendido como aquel signo que atribuye una identidad a un producto o servicio en el mercado y muestra el origen empresarial.

Por todo ello, el Tribunal General, atendiendo a las similitudes fonéticas y visuales de las marcas en liza, unido a que la diferencia principal se basa en la adición de la letra «m» al inicio de la marca anterior, determina que existe un riesgo de confusión en el mercado que no puede ser enervado por la atención que presta el público pertinente para este tipo de productos ni por las escasas diferencias entre los términos «mi» e «j». De esta manera, al ponderar qué merece mayor protección, si la marca solicitada o los derechos preexistentes, el Tribunal opta de manera acertada, a mi juicio, por determinar que existe un claro riesgo de confusión en el mercado, protegiendo así tanto la marca anterior como el concepto de marca en sí.

Sergio LEMA RASTROJO
Doctorando en Derecho Privado
Universidad de Salamanca
sergio251993@gmail.com
u136943@usal.es