

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F.G. JACOBS

presentadas el 9 de junio de 2005¹

1. En el presente asunto, el Oberlandesgericht (Tribunal Superior de Justicia) Düsseldorf, ha planteado al Tribunal de Justicia una cuestión sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva de marcas.²

2. Esa disposición faculta al titular de una marca para prohibir a terceros el uso 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».

3. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en sustancia, si existe un riesgo de confusión por parte del público en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando un signo compuesto denominativo o denominativo y figurativo (en el presente asunto, THOMSON LIFE), com-

prende una denominación social seguida por una marca anterior (a saber, LIFE) consistente en una única palabra con «un carácter distintivo normal» y que, aunque no determina ni caracteriza la impresión de conjunto transmitida por el signo compuesto, presenta una función distintiva y autónoma en dicho signo. La cuestión del órgano jurisdiccional remitente se suscitó, en particular, por la «Prägetheorie»,³ una doctrina del Derecho alemán sobre marcas formulada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo) que se examina más adelante.

Hechos y procedimiento principal

4. La demandante, Medion AG, es titular de la marca denominativa «LIFE», registrada para productos electrónicos de ocio.

¹ — Lengua original: inglés.

² — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1).

³ — La palabra alemana «prägen» significa literalmente «acuñar, estampar, sellar, grabar, gofrar» y, en sentido figurado, «moldear, determinar, crear, grabar».

5. La demandada, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, que según el órgano jurisdiccional remitente es una empresa líder mundial en el sector de productos electrónicos de ocio, incluye en algunos de sus productos de dicho sector la designación «THOMSON LIFE», en algunos casos como un simple signo denominativo y en otros, como signo denominativo y figurativo con el elemento «THOMSON» en distinto tamaño, color o estilo gráfico.

6. El Landgericht (Audiencia Provincial) Düsseldorf, desestimó el recurso interpuesto por la demandante en el que se solicitaba que se prohibiera el uso por la demandada del signo «THOMSON LIFE». El Landgericht declaró que no existía riesgo de confusión con la marca «LIFE».

7. La demandante apeló ante el órgano jurisdiccional remitente, que suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial antes expuesta.

8. El órgano jurisdiccional remitente explica la jurisprudencia del Bundesgerichtshof que articula la *Prägetheorie* del siguiente modo. El punto de partida para determinar la similitud de marcas en las que coinciden elementos individuales de marcas en conflicto es la impresión de conjunto transmitida por las marcas; lo que debe comprobarse

es si el elemento coincidente caracteriza al signo compuesto de un modo tal que los otros elementos son en gran medida secundarios en cuanto a la impresión de conjunto. No existirá riesgo de confusión por el mero hecho de que el elemento coincidente simplemente contribuya a la impresión de conjunto. Tampoco resulta pertinente el que un signo incorporado a una marca compuesta haya conservado un carácter distintivo autónomo. Sin embargo, en la presentación global de una mercancía, determinados elementos pueden tener una posición autónoma, independiente de la función distintiva de otros elementos; entonces, los elementos se consideran de forma aislada y se comparan. Un elemento de un signo que el tráfico económico reconoce que no designa el producto en sí, sino a la empresa de la que procede, no se considera por regla general que caracterice el signo. Cuando una designación de una empresa sea reconocible como tal debe, por regla general, pasar a un segundo plano en cuanto a su importancia en la imagen global, pues el mercado de que se trata identifica en el otro elemento del signo la verdadera designación del producto.

9. Sin embargo, ha de determinarse en cada caso si, con carácter excepcional, la situación puede ser distinta y si, desde el punto de vista del mercado de que se trate, la denominación del fabricante es predominante. Los factores decisivos son las circunstancias específicas y las prácticas habituales del sector productivo pertinente. El Bundesgerichtshof ha aceptado que, en el sector cervecero y en el de la

moda, la mención del fabricante es especialmente importante, por lo que en esos sectores la indicación del fabricante caracteriza siempre la impresión de conjunto transmitida por el signo; por tanto, la incorporación de una marca anterior a un signo compuesto que contiene la denominación del fabricante no da lugar a ningún riesgo de confusión. Si constituye una práctica habitual en el sector de que se trate, la mención del fabricante en un signo compuesto caracteriza la impresión de conjunto aun cuando el otro elemento no sea sólo ligeramente distintivo, sino que presente un carácter distintivo normal. Lo mismo sucederá cuando la denominación del fabricante sea anormalmente distintiva.

10. Aplicando los principios anteriores al caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que no existe riesgo de confusión puesto que la designación del fabricante «THOMSON» caracteriza la impresión de conjunto transmitida por la designación controvertida «THOMSON LIFE»; por tanto, el elemento «LIFE» no caracteriza por sí solo al signo. De las pruebas aportadas por las partes se deduce que la práctica habitual en cuanto a las designaciones en el sector de los productos de que se trata, a saber, los productos de electrónica de ocio, consiste en que la denominación del fabricante predomina. En dicho sector, es habitual designar los productos con el nombre del fabricante y con una combinación de letras y números difícilmente memorizable.

11. El órgano jurisdiccional remitente añade que el examen del riesgo de confusión a la luz de la forma escrita, fonética y conceptual de la designación controvertida no conduce a conclusiones diferentes; en todos esos aspectos, la denominación del fabricante «THOMSON» influye significativamente en la impresión de conjunto transmitida por el signo «THOMSON LIFE».

12. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que en Alemania se discute la interpretación del concepto de riesgo de confusión realizada por el Bundesgerichtshof en relación con casos como el presente. Se considera injusto que un tercero pueda usurpar un signo anterior; incluso en el caso de que tenga un carácter distintivo normal, añadiendo la denominación de una sociedad. Según la tesis contraria, en el presente asunto existe riesgo de confusión. En el signo compuesto «THOMSON LIFE», la marca controvertida «LIFE» sigue siendo autónoma y distintiva. Las dos palabras aparecen separadas, una junto a la otra. No existe un vínculo conceptual entre «THOMSON» y «LIFE». En forma escrita, las dos palabras están configuradas de modo distinto en tres de las cuatro formas de utilización impugnadas, tanto en cuanto a su color como a otros aspectos gráficos. Los productos designados por el signo compuesto pueden percibirse como productos «LIFE» procedentes de la casa «THOMSON», lo que puede generar la falsa impresión de que los productos designados por la demandante únicamente con el vocablo «LIFE» pueden proceder de la demandada.

13. El órgano jurisdiccional remitente concluye señalando que en la sentencia SABEL,⁴ el Tribunal de Justicia declaró que la apreciación del riesgo de confusión cuando los signos sean similares depende de la impresión de conjunto producida por éstos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha examinado aún la situación en la que este criterio pueda tener como efecto permitir que un tercero se apropie de una marca ajena añadiendo su denominación social.

14. Han presentado observaciones escritas la demandante, la demandada y la Comisión, que estuvieron todas ellas representadas en la vista.

Apreciación

15. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en sustancia, si existe un riesgo de confusión por parte del público en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando un signo compuesto denominativo o denominativo y figurativo, comprende una denominación social seguida por una marca anterior consistente en una única palabra con «un carácter distintivo normal» que, aunque no determina ni caracteriza la impresión de conjunto transmitida por el signo compuesto, presenta una función distintiva y autónoma en dicho signo.

4 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

16. Según la resolución de remisión, el Landgericht Düsseldorf desestimó la demanda por violación del derecho de marca debido a que no existía riesgo de confusión. Estimó que los elementos que integran el signo compuesto presentan la misma importancia y consideró que el elemento común LIFE no podía, por tanto, determinar o caracterizar ese signo.

17. De la resolución de remisión y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que esa decisión reflejaba la *Prägetheorie* formulada por el Bundesgerichtshof alemán, que se resume en los puntos 8 y 9 de las presentes conclusiones. El órgano jurisdiccional remitente pregunta básicamente si esa teoría es compatible con la Directiva.

18. Con carácter preliminar, debo señalar que no estoy convencido de que una teoría específica, que articula formalmente una serie de normas aplicables de modo automático en determinados casos, constituya siempre o de forma necesaria un enfoque útil para determinar la solución de un cierto conflicto de marcas. A mi juicio, los principios que el Tribunal de Justicia ya ha establecido en su serie de decisiones sobre las disposiciones pertinentes de la Directiva —los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b)—⁵ ofrecen un marco

5 — Los términos del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, que establece los motivos por los que puede denegarse el registro de una marca o, si ya está registrada, declararse nulo, son básicamente idénticos a los utilizados en el artículo 5, apartado 1, letra b). En consecuencia, la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), realizada por el Tribunal de Justicia debe aplicarse también al artículo 5, apartado 1, letra b); véase la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 26 a 28.

conceptual suficiente para resolver dichos conflictos. En mi opinión, basarse en una respuesta teórica entraña el riesgo de que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden apartarse de la aplicación de los criterios esenciales de similitud y confusión que han sido establecidos por el legislador comunitario y desarrollados por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, cuando una teoría simplemente ofrece una orientación pertinente sobre cómo aplicar esos criterios esenciales en un área determinada o a una particular clase de marcas, estimo que puede ser, no obstante, útil siempre que el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta en todo momento que, en última instancia, debe cerciorarse de que los principios establecidos por el Tribunal de Justicia se aplican a una determinada situación.

19. Dicho esto, abordaré ahora esos principios.

20. El décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva señala que la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo [...] [y] del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El Tribunal de Justicia ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse por tanto globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en las circunstancias del caso.⁶ Incumbe al órgano jurisdiccional

nacional comprobar la existencia del riesgo de confusión.⁷

21. La similitud de las marcas de que se trate es, pues, una condición necesaria pero no suficiente para determinar un riesgo de confusión: el órgano jurisdiccional nacional debe también valorar otros factores, sobre los que el Tribunal de Justicia ha facilitado orientaciones.

22. Así pues, está claro que existe cierta interdependencia entre los factores pertinentes para una apreciación global del riesgo de confusión y, en particular, entre la similitud de la marca y signo, y la similitud de los productos o servicios designados. En consecuencia, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa.⁸

23. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior; bien intrínseco o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.⁹ Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar el

7 — Sentencia Marca Mode, antes citada en la nota 5, apartado 39.

8 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 17.

9 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 24.

6 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 22.

carácter distintivo de una marca; para ello, dicho órgano jurisdiccional debe realizar una apreciación global de la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los que ha sido registrada y para distinguir así dichos productos o servicios de los de otras empresas.¹⁰

24. Además, la referencia a la existencia de un riesgo de confusión «por parte del público» contenida en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva pone de manifiesto que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de productos o servicios de que se trate desempeña un papel decisivo en la apreciación global del riesgo de confusión. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.¹¹ Se supone que el consumidor medio del tipo de productos considerado es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate.¹²

25. Sintetizando estos principios, cabe afirmar que el órgano jurisdiccional nacional, en un caso como el de autos, debe tener en cuenta, en la apreciación global del riesgo de confusión, que: i) cuando, como sucede en el presente asunto, los productos designados por las marcas son idénticos, un menor grado de similitud entre las marcas puede dar lugar a un riesgo de confusión, pero ii) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, de modo que en el caso del signo LIFE, al que el órgano jurisdiccional nacional atribuye un «carácter distintivo normal», el riesgo de confusión puede no ser elevado. El juez nacional debe tener en cuenta que el consumidor medio normalmente percibirá la marca compuesta como un conjunto, sin analizar sus elementos. En el presente asunto, el nivel de atención que el consumidor medio brindará a la marca tenderá a ser menor por la circunstancia (señalada por el órgano jurisdiccional nacional) de que en el sector de productos electrónicos de ocio, como en los sectores mencionados en el anterior apartado 9, los consumidores prestan especial atención a la designación del fabricante. En este contexto, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar si, en efecto, la marca y el signo tienen un grado de similitud suficiente para dar lugar a un riesgo de confusión.

26. En cuanto a esa cuestión, la apreciación del órgano jurisdiccional nacional relativa a la similitud debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos

10 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 22.

11 — Sentencia SABEL, antes citada en la nota 4, apartado 23.

12 — Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada en la nota 10, apartado 26.

distintivos y dominantes.¹³ A fin de apreciar el grado de similitud entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios de que se trata y las condiciones en las que éstos se comercializan.¹⁴

27. El Tribunal de Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse directamente sobre los criterios para determinar en particular si una marca compuesta que comprende una denominación social seguida por una marca anterior que está integrada por una única palabra es similar a dicha marca anterior en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva. No obstante, ha desestimado mediante auto motivado un recurso contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto *Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*,¹⁵ referente a esa cuestión. El asunto giraba alrededor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria,¹⁶ y sus disposiciones pertinentes son idénticas a las del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva.

28. El Tribunal de Primera Instancia, aplicando la jurisprudencia resumida en los puntos 20, 22 y 24 de las presentes conclusiones,¹⁷ realizó en su sentencia las siguientes observaciones:

«[...] una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

13 — Sentencia *SABEL*, antes citada en la nota 4, apartado 23.

14 — Sentencia *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, antes citada en la nota 10, apartado 27.

15 — Sentencia de 23 de octubre de 2002 (T-6/01, Rec. p. II-4335). Actualmente se halla pendiente ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, relativa a una cuestión diferente que se ha suscitado en el litigio del que conoce dicha Audiencia en relación con las mismas marcas (asunto C-421/04, *Matratzen Concord*).

16 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

17 — Véanse los apartados 24 a 26 de la sentencia.

Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.»¹⁸

29. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia realizó una apreciación de los distintos elementos del signo compuesto controvertido en ese asunto (MATRATZEN MARKT CONCORD), examinando, entre otras cosas, el grado de carácter distintivo que presentaba cada elemento y si cada elemento ocupaba una posición dominante o marginal.¹⁹ Concluyó que la marca compuesta era suficientemente similar a la marca MATRATZEN como para dar lugar a un riesgo de confusión, ya que los productos designados por las marcas eran en parte idénticos y en parte muy similares.²⁰

30. El titular de la marca compuesta recurrió ante el Tribunal de Justicia basándose, entre otras cosas, en que el Tribunal de Primera Instancia, al interpretar el concepto de

similitud, no había respetado la exigencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de apreciar de modo global el riesgo de confusión por parte del público teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso.

31. Al desestimar dicho recurso, el Tribunal de Justicia, remitiéndose a su jurisprudencia anterior, declaró que el Tribunal de Primera Instancia no había cometido, en su apreciación de la similitud de las marcas, un error de Derecho en su interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.²¹ En particular, el Tribunal de Justicia declaró:

«En el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia puntualizó acertadamente que la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca sino que, al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Consideró igualmente que ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta

18 — Apartados 33 a 35.

19 — Apartados 38 a 43.

20 — Apartados 44 a 48.

21 — Auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI (C-3/03 P, Rec. p. I-3657).

pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Además, [...] para determinar si ambas marcas son similares desde el punto de vista del público pertinente, el Tribunal de Primera Instancia dedicó una parte considerable de su razonamiento a apreciar sus elementos distintivos y dominantes, así como el riesgo de confusión por parte del público, riesgo que apreció globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos.»²²

32. En consecuencia, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso por carecer manifiestamente de fundamento.

33. Por tanto, resulta que el Tribunal de Justicia ha confirmado un enfoque semejante a la *Prägetheorie*, que consiste básicamente en comparar la impresión de conjunto producida por dos marcas en conflicto, de las que una de ellas constituye un elemento de la otra. Ello, en mi opinión, es perfectamente comprensible, ya que puede considerarse una aplicación a un tipo particular de casos de los principios formulados en la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia. Procede recordar que dicha jurisprudencia exige una apreciación global

basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.²³ La declaración del Tribunal de Justicia en la sentencia *Matratzen* en el sentido de que la impresión de conjunto de una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus elementos, refleja esa proposición. La medida en que la impresión de conjunto resulta así dominada es una cuestión de hecho que incumbe apreciar al órgano jurisdiccional nacional.

34. El Tribunal de Primera Instancia ha dictado recientemente una sentencia en otro asunto que puede considerarse análogo al caso de autos. En el asunto *Reemark/OAMI*,²⁴ la cuestión consistía en si la marca denominativa alemana *WEST* era similar y producía confusión con la marca comunitaria propuesta *WESTLIFE*, destinada a designar productos y servicios idénticos o similares. La División de Oposición de la OAMI²⁵ denegó la solicitud de esta última marca, fundamentalmente por el motivo de que las marcas eran similares y producían confusión.

23 — Sentencia *SABEL*, antes citada en la nota 4, apartado 23.

24 — Sentencia de 4 de mayo de 2005 (T-22/04, Rec. p. II-1559).

25 — Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

22 — Apartados 32 y 33.

Esa decisión fue anulada por la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, que consideró que entre los signos controvertidos existía un reducido grado de similitud gráfica y fonética, y sólo un cierto grado de similitud conceptual, que las diferencias entre ellos eran suficientemente significativas para que pudieran coexistir en el mercado y que por tanto no existía riesgo de confusión.

35. En el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, éste declaró que se daba un grado de similitud fonética y, en particular, conceptual entre los signos en conflicto y que la única diferencia gráfica era que uno de los signos contenía otro elemento añadido al primero. El Tribunal de Primera Instancia declaró que el hecho de que la marca WESTLIFE consistiera exclusivamente en la marca anterior WEST, a la que se le había añadido la palabra «LIFE», era un indicio que ambas marcas eran similares. Concluyó que la existencia de la marca anterior WEST podía haber creado una asociación en la memoria del público pertinente entre ese término y los productos comercializados por su titular, con el resultado de que la nueva marca, integrada por la palabra «WEST» junto con otra, podría muy posiblemente percibirse como una variante de la marca anterior. Por tanto, el público pertinente podía pensar que el origen de los productos y servicios comercializados con la marca WESTLIFE era el mismo que el de los comercializados con la marca WEST, o al menos que existía un vínculo económico entre las diversas sociedades o empresas que los comercializaban. En consecuencia,

declaró que existía un riesgo de confusión entre ambas marcas.²⁶

36. Hay que recordar que el Tribunal de Primera Instancia, al pronunciarse sobre un recurso de una Sala de Recurso de la OAMI, actúa con una competencia jurisdiccional distinta que el Tribunal de Justicia al pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE. El Tribunal de Primera Instancia examina la aplicación por la Sala de Recurso de principios jurídicos establecidos a ciertos hechos. En cambio, el Tribunal de Justicia responde a una cuestión de Derecho; acto seguido, el órgano jurisdiccional nacional aplicará los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en su respuesta al asunto del que conoce. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional establecer los hechos. La diferencia entre el marco jurisdiccional de ambos tribunales viene destacada por el hecho de que una decisión sobre una cuestión prejudicial dictada por el Tribunal de Justicia debe ser totalmente genérica, de modo que pueda ser aplicada en toda la Comunidad; por tanto, es deseable —o incluso esencial— evitar decisiones para casos específicos con el mayor detalle posible. Quizás ello sea especialmente cierto en materia de marcas, en donde el resultado en un caso determinado puede estar impuesto en gran medida por el marco fáctico concreto, incluido el contexto lingüístico, el mercado y los consumidores pertinentes, así como las normas culturales y las expectativas.

26 — Apartados 39, 40, 42 y 43.

37. A mi juicio, en el presente asunto no cabe suponer que, puesto que el Tribunal de Primera Instancia estimó que las marcas WESTLIFE y WEST eran similares y producían confusión en el marco fáctico planteado, en el caso de autos las marcas THOMSON LIFE y LIFE serán necesariamente similares y producirán confusión en otro marco fáctico. Como se ha indicado anteriormente, incumbe al órgano jurisdiccional nacional aplicar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a la Directiva sobre marcas y determinar si, según los hechos de los que conoce, esas dos marcas son similares y producen confusión.

38. Dicho órgano jurisdiccional debe determinar, por tanto, si las dos marcas son suficientemente similares como para dar lugar a un riesgo de confusión, teniendo en cuenta los distintos factores señalados por el Tribunal de Justicia, a saber, el grado de similitud de los bienes o servicios, por una parte, y de las marcas, por la otra, y el carácter distintivo de la marca anterior.

39. Por lo que respecta en particular a la cuestión de si una marca compuesta y un signo que contiene un elemento de ésta son suficientemente similares como para dar lugar a un riesgo de confusión, la apreciación del órgano jurisdiccional nacional debe

basarse en la impresión de conjunto producida por cada marca, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, la naturaleza del público de que se trate, el tipo de productos o servicios en cuestión y las circunstancias en que son comercializados. En el marco del presente asunto considerado a la luz de esos principios, simplemente señalaré que la palabra «LIFE» no parece a primera vista que sea especialmente distintiva o dominante en la marca compuesta controvertida, pero insisto en que la conclusión sobre este extremo incumbe al órgano jurisdiccional nacional.

40. 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. En el sexto considerando de su exposición de motivos, la Directiva señala que «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

Conclusión

41. En consecuencia, estimo que la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf debe ser respondida del siguiente modo:

«Para determinar si un signo compuesto denominativo o denominativo y figurativo, que comprende una denominación social seguida por una marca anterior consistente en una única palabra con “un carácter distintivo normal” y que, aunque no determina ni caracteriza la impresión de conjunto transmitida por el signo compuesto, presenta una función distintiva y autónoma en dicho signo, es suficientemente similar a la marca anterior de modo que dé lugar a un riesgo de confusión por parte del público en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, el órgano jurisdiccional nacional debe basar su apreciación en la impresión de conjunto producida por cada marca, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, la naturaleza del público de que se trate, el tipo de productos o servicios en cuestión y las circunstancias en que son comercializados.»