



# La prueba de encuestas de mercado

---

(Consumer Survey Evidence)

María González Gordon

G A \_ P

Gómez-Acebo & Pombo

# ÍNDICE

## ➤ JUSTIFICACIÓN

- ¿Por qué la AIPPI considera las encuestas de mercado un área importante de estudio?
- Temas a debatir

## ➤ CONCLUSIONES

- Jurisprudencia y Prácticas actuales

## ➤ PROPUESTAS

- Propuestas y consideraciones políticas para mejorar la legislación actual
- Propuestas de armonización

# JUSTIFICACIÓN

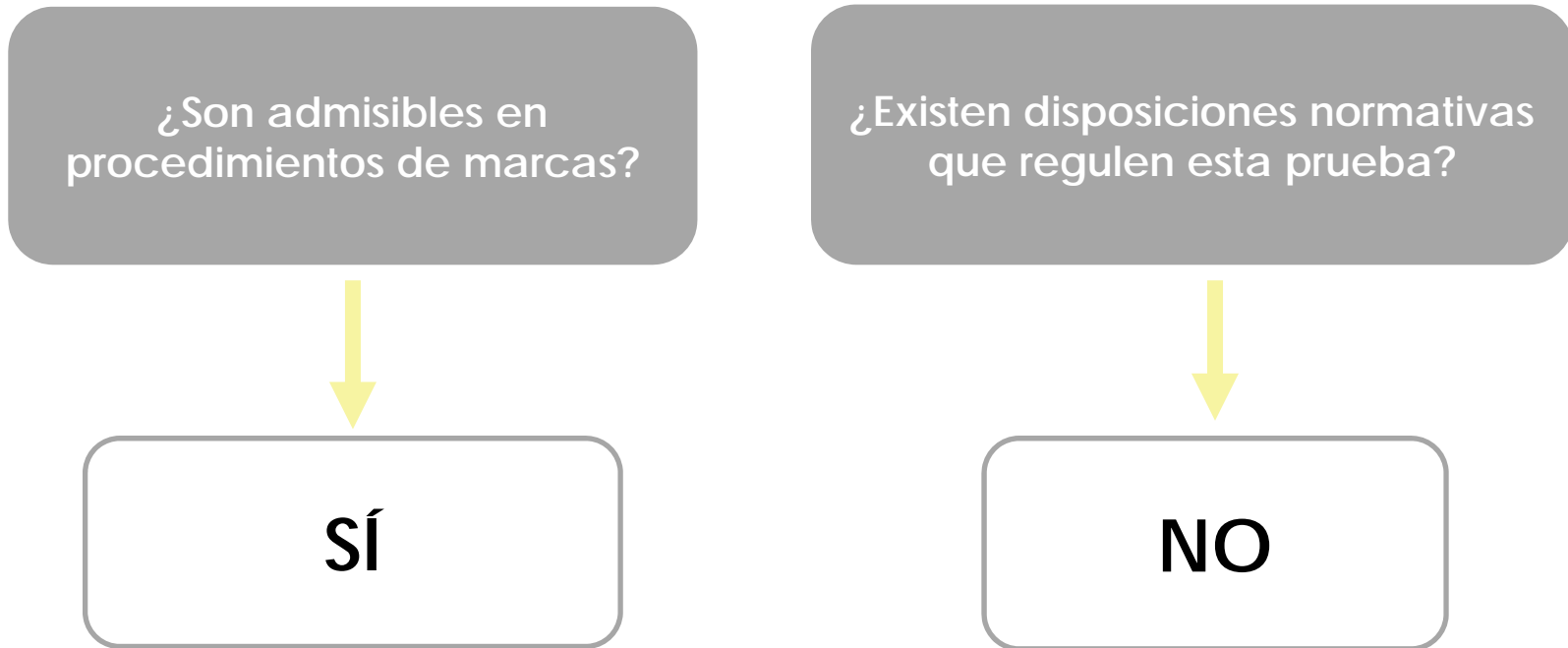
## ¿Por qué la AIPPI considera las encuestas de Mercado como un área importante de estudio?

- **¿Importancia?:** La prueba de encuestas de mercado acredita la opinión de los consumidores relevantes.
- **¿Para qué?**
  - Procedimientos de oposición, revocación o infracción
  - Gran variedad de cuestiones.
- **¿Necesidad de armonización?** Controversia sobre admisibilidad y peso

- Primera pregunta: ¿Se puede usar esta prueba?
- Segunda pregunta: ¿Qué valor tiene?
  - Inadmisibile (hearsay)
  - Admisibile:
    - ¿valor probatorio? y ¿fiabilidad?
    - ¿suplantan el criterio del juzgador?
- Cuestiones tratadas
  - Tipos de procedimientos
  - Objeto de las encuestas
  - Tipos de encuestas y requisitos
  - Porcentajes

# CONCLUSIONES del grupo de trabajo

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES



## LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿ En que procedimientos de marcas se admiten?

### PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- Oposición
  - Confusión
  - Aprovechamiento del renombre
  - Renombre
- Objeciones de fondo
  - Distintividad adquirida por el uso

### PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- **Infracción**
- **No infracción**
- **Nulidad (Carácter distintivo?)**
- **Caducidad (Vulgarización?)**



La prueba de encuestas de mercado ayuda a probar ...

- Notoriedad
- Carácter distintivo
- Uso efectivo de una marca usada junto a otra
- Riesgo de confusión/asociación
- Vulgarización
- Otras cuestiones:
  - Asociación e identificación de envases
  - Parasitismo y aprovechamiento de la reputación
  - Asociación de un elemento del producto con una marca
  - Listados de equivalencias
  - Qué elementos considera el consumidor para identificar un producto con una marca
  - Significado de un término extranjero

## LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Existen requisitos  
específicos en la  
norma?



NO

¿Requisitos formales?



- Cuestionario
- La muestra
- Idioma
- Marcas mostradas
- Forma de presentación de los resultados
- Tipo de encuestas:
  - Telefónicas
  - Presenciales,
  - On-line

## LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Se exigen porcentajes concretos para acreditar?

**NO** jurisprudencia/ **NO** norma

- COINTREAU: 66% notoriedad.
- AFTERSUN: 82% vulgarización
- DANONE 80% identificación del envase
- LONGCHAMP 30% carácter original de bolso y marca
- OREO 52% (asociación espontánea) no acreditó que la actora tenía un monopolio legal sobre envase.
- OBERBANK 70% distintividad color sin forma (ECJ)

¿Mínimo de respuestas para poder acreditar?

No criterio común

## LEGISLACIÓN Y PRÁCTICAS ACTUALES

¿Los J/O  
participan en la  
confección de la  
encuesta?



NO

¿Qué peso tiene?



¿?

¿Qué tienen en cuenta los J/O?



- Número de encuestados
- Definición de público relevante
- Representatividad de la muestra
- Zona geográfica relevante/ representatividad
- Cuestionario
  - Tipo de preguntas (sugeridas y espontáneas)
  - Orden
  - Tipo de producto/marca
- Independencia o fiabilidad

# PROPUESTAS

¿Podría mejorarse la práctica o la legislación actual sobre la prueba?

**a) Tipos de procedimientos sobre marca donde se admite esta prueba:**

No limitación normativa ni jurisprudencial

**b) ¿Qué puede acreditar esta prueba?**

No limitaciones. Clave: **ayudar a demostrar una realidad en el mercado**

**c) Requisitos de las encuestas:** J/O deben analizar mín. requisitos (fondo+forma):

Público relevante	Muestra suficiente y representativa	Formalidades cuestionario	Adecuación a la finalidad y caso concreto
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

**d) ¿Aplicación de porcentajes de referencia?**

Caso por caso. Valoración subjetiva (justificación por J/O)

**e) ¿Peso de la prueba de encuesta de mercado?** Caso concreto: factores

Cuestión objeto de la prueba	Objetividad/fiabilidad	Peso relativo frente al resto
------------------------------	------------------------	-------------------------------

¿Otras consideraciones regulatorias y/o propuestas de mejora de la legislación?

**OPINIÓN: NO regular**

***Riesgo:***

un estándar perjudica:

- Cada caso es diferente (caso x caso)
- Situaciones no previstas

**OPINIÓN: SI rigor en análisis y justificación**

- Análisis caso por caso
- Sujeción a las normas de la sana crítica
- Atención a los concretos parámetros analizados
- Suficiente justificación cuando el J/O
  - Se aparta de las conclusiones
  - No le da peso/valor
  - Inadmite (medios de defensa)
- No es una pericial
- No conclusiones jurídicas
- Tercero independiente (testigo experto)

¿Deben involucrarse  
J/O en la  
confección de las  
encuestas?



NO

¿Debe existir  
armonización?



SÍ

¿Deberían admitirse en  
todos los tipos de  
procedimientos de  
marcas?



SÍ

Demostrar cualquier  
realidad del mercado



# GRACIAS

---

María González Gordon  
mgonzalezg@ga-p.com