



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?
 - ¿suplantam 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

¿Son admisibles en procedimientos de marcas?



SÍ

¿Existen disposiciones normativas que regulen esta prueba?



NO

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