



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 50/15

Luxemburgo, 5 de mayo de 2015

Sentencias en los asuntos T-423/12, T-183/13 y T-184/13
Skype Ultd / OAMI

El Tribunal General de la UE confirma la existencia de riesgo de confusión entre el signo figurativo y denominativo SKYPE y la marca denominativa SKY

En 2004 y 2005, la sociedad Skype solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro de los signos figurativo y denominativo SKYPE como marca comunitaria para productos de equipos de audio y vídeo, de telefonía y de fotografía y para servicios informáticos vinculados a programas o a la creación o alojamiento de sitios de Internet.

En 2005 y 2006, la sociedad British Sky Broadcasting Group, actualmente Sky y Sky IP International, formuló oposición alegando la existencia de riesgo de confusión con su marca denominativa comunitaria SKY, registrada en 2003 para productos y servicios idénticos.

Signo figurativo/denominativo solicitado

Marca denominativa invocada en apoyo de la oposición

 / SKYPE

SKY

La OAMI estimó la oposición mediante resoluciones de 2012 y 2013, ya que consideró, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto, debido en particular a que existía entre ellos un grado medio de similitud gráfica, fonética y conceptual, y a que no concurrían los requisitos que permiten determinar una reducción de dicho riesgo. Skype solicita al Tribunal General de la UE que anule las citadas resoluciones.

Mediante sus sentencias dictadas hoy, **el Tribunal General desestima los recursos de Skype y confirma que hay riesgo de confusión entre los signos figurativo y denominativo SKYPE y la marca denominativa SKY.**

En lo que atañe a la similitud gráfica, fonética y conceptual de los signos en conflicto, el Tribunal General confirma que la pronunciación de la vocal «y» no es más breve en el término «skype» que en el término «sky». Además, el término «sky», que forma parte del vocabulario básico de la lengua inglesa, sigue siendo claramente identificable en el término «skype», aunque este último se escriba en una sola palabra. Por último, el elemento «sky» en el término «skype» puede ser identificado perfectamente por el público relevante, a pesar de que el elemento restante, «pe», no tenga significado propio.

Por otra parte, el hecho de que el elemento denominativo «skype» aparezca rodeado de un borde recortado en forma de nube o de burbuja en el signo figurativo solicitado no elimina el grado medio de similitud gráfica, fonética y conceptual. En efecto, desde el punto de vista gráfico, el elemento figurativo se limita a resaltar el elemento denominativo, por lo que se percibe como un mero ribete. Desde el punto de vista fonético, el elemento figurativo en forma de ribete no produce una impresión fonética, que vendrá determinada exclusivamente por el elemento denominativo. Por último, desde el punto de vista conceptual, el elemento figurativo no vehicula ningún concepto, salvo en último caso el de una nube, lo que haría aún más probable que el elemento «sky» se

identificara dentro del elemento denominativo «skype», ya que las nubes se encuentran «en el cielo» y pueden ser asociadas al término «sky».

En cuanto a la alegación basada en el supuesto carácter distintivo elevado de los signos «skype» debido que son conocidos por el público, el Tribunal General declara que, aun suponiendo que el término «skype» hubiese adquirido un significado propio para identificar los servicios de telecomunicaciones prestados por la sociedad Skype, se trata de un término genérico y, por lo tanto, descriptivo de ese tipo de servicios.

Por último, el Tribunal General confirma que la coexistencia pacífica de los signos en conflicto en el Reino Unido no puede tomarse en consideración como un factor que pueda reducir el riesgo de confusión, ya que no concurren los requisitos para que esto suceda. En efecto, la coexistencia pacífica de esos signos en el Reino Unido únicamente afecta a un servicio aislado y muy específico (los servicios de comunicación entre dos puntos), por lo que no reduce el riesgo de confusión respecto del resto de los numerosos productos y servicios reivindicados. Además, dicha coexistencia no ha sido lo suficientemente larga como para poder suponer que se deba a que no haya riesgo de confusión en la percepción del público relevante.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

NOTA: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea, coexistiendo con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El texto íntegro de las sentencias [T-423/12](#), [T-183/13](#) y [T-184/13](#) se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667