

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 25 de mayo de 2005 *

En el asunto T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc., con domicilio social en Denver, Colorado (Estados Unidos), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. I. de Medrano Caballero y la Sra. S. Laitinen, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es

Teletech International SA, con domicilio social en París, representada por M^{es} J.-F. Adelle y F. Zimeray,

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 28 de mayo de 2003, en su versión corregida (R 412/2001-1), relativa al procedimiento de nulidad entre Teletech International SA, y TeleTech Holdings, Inc.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de agosto de 2003;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de diciembre de 2003;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 2004;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de abril de 2004;

celebrada la vista el 30 de noviembre de 2004, sin la participación de la interviniente;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 22 de abril de 1999, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) procedió al registro solicitado por la demandante de la marca denominativa comunitaria TELETECH GLOBAL VENTURES.
- 2 La marca, cuya fecha de prioridad es el 1 de abril de 1996, designa, en particular, servicios incluidos en las clases 35 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio

de 1957, en su versión revisada y modificada. Estos servicios corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

— clase 35: «Servicios de contestador telefónico automático; servicios de contratación de personal; servicios de publicidad; servicios de asistencia en la dirección de negocios consistentes en servicios de gestión de instalaciones y de emplazamiento y servicios multimedia [prestados a] clientes de otros negocios; servicios telefónicos, de mensajería electrónica y de red informática internacional para ayudar a otros negocios en la venta de sus productos y servicios; servicios de contratación de personal e instalaciones y asistencia en la dirección de negocios en casos de emergencia; asistencia a otros negocios en la oferta de venta o arrendamiento de sus productos y servicios por teléfono, mensajería electrónica o red informática internacional; recepción y contestación de preguntas telefónicas, de mensajería electrónica y de red informática internacional procedentes de clientes de otras empresas; asistencia técnica a clientes que utilizan productos de otras empresas; dotación de personal temporal»;

— clase 38: «Servicios de telecomunicaciones».

3 El 29 de septiembre de 1999, la interviniente solicitó que se declarase la nulidad de esta marca comunitaria con arreglo al artículo 55, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

4 La marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad es el signo denominativo TELETECH INTERNATIONAL, solicitado el 10 de enero de 1996 y registrado en Francia para designar los servicios siguientes, incluidos en las clases 35

y 38 del Arreglo de Niza: «Servicios de ingeniería relativa a la dirección de negocios comerciales o publicidad, gestión de centros de relaciones con clientes y centros de llamadas telefónicas (gestión de ficheros de clientes, servicios, pedidos, asistencia en programas informáticos, asistencia técnica, organización de centros de llamadas telefónicas) y servicios afines» (en lo sucesivo, «marca francesa anterior»).

- 5 La solicitud de nulidad se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 y se refería a la totalidad de los servicios designados por la marca anterior. A tenor de la solicitud, ésta iba dirigida contra los siguientes servicios, designados por la marca comunitaria: «gestión de asuntos comerciales para servicios de ingeniería, de relaciones con clientes y de centros de llamadas telefónicas», de la clase 35, y «telecomunicaciones», de la clase 38.

- 6 Mediante resolución de 22 de febrero de 2001, la División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de nulidad, basándose en el artículo 52, apartado 1, letra a), y en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por tanto, anuló parcialmente la marca comunitaria, en particular en relación con los servicios siguientes: «Servicios de contestador telefónico automático; servicios de asistencia en la dirección de negocios consistentes en servicios de gestión de instalaciones y de emplazamiento y servicios multimedia [prestados a] clientes de otros negocios; servicios telefónicos, de mensajería electrónica y de red informática internacional para ayudar a otros negocios en la venta de sus productos y servicios; asistencia a otros negocios en la oferta de venta o arrendamiento de sus productos y servicios por teléfono, mensajería electrónica o red informática internacional; recepción y contestación de preguntas telefónicas, de mensajería electrónica y de red informática internacional procedentes de clientes de otras empresas», de la clase 35, y «servicios de telecomunicaciones», de la clase 38.

- 7 El 23 de abril de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación.

- 8 Mediante resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 28 de mayo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), el recurso fue estimado parcialmente por lo que se refiere a los «servicios de asistencia en la dirección de negocios consistentes en servicios de gestión de instalaciones y de emplazamiento», por considerar, básicamente, que estos servicios no estaban comprendidos en la solicitud de nulidad. La Sala de Recurso desestimó el recurso en todo lo demás.
- 9 La Sala de Recurso consideró que el público destinatario estaba formado por profesionales franceses del ámbito comercial, con un nivel de atención superior al del consumidor medio. Fundamentalmente, consideró que, para dicho público, los signos eran similares ya que su elemento dominante, la palabra «teletech», era idéntico. Además, estimó que los servicios a que se refería la solicitud de nulidad eran en parte idénticos y en parte similares. Por tanto, llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto que justificaba la anulación parcial de la marca comunitaria.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que, con carácter principal, anule la resolución impugnada por ser contraria a los «principios de coexistencia y equiparación entre las marcas comunitarias y las marcas y signos distintivos nacionales» y a los derechos de defensa de la demandante y, con carácter subsidiario, por ser contraria al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 11 Además, durante la vista, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que condenara en costas a la OAMI.

12 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la demandante invoca, con carácter principal, dos motivos, el primero de los cuales se refiere a la violación del «principio de coexistencia y equiparación entre las marcas comunitarias y las marcas y signos distintivos nacionales» y el segundo a la violación de los derechos de defensa. Con carácter subsidiario, la demandante reprocha a la Sala de Recurso la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre los motivos invocados con carácter principal

Sobre el motivo relativo a la violación del «principio de coexistencia y equiparación entre las marcas comunitarias y las marcas y signos distintivos nacionales»

— Alegaciones de las partes

14 La demandante sostiene que desde 1992 es titular de una marca notoria, a efectos del artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,

de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada, en la Unión Europea y, por tanto, en Francia. Esta marca notoria consiste en el signo denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES (en lo sucesivo, «marca notoria»).

- 15 Según la demandante, debe reconocerse la prioridad de esta marca sobre la marca anterior, en virtud de la legislación francesa, del artículo 6 *bis* del Convenio de París y del artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, p. 214; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).

- 16 Según la demandante, el principio de coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales exige que, en el marco de un procedimiento de nulidad de la marca comunitaria, se tome en consideración este derecho que es más antiguo que la marca francesa anterior controvertida. En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante precisó que estas dos marcas coexistieron pacíficamente en el mercado francés y que no había visto ninguna razón para impugnar la marca francesa anterior ante los tribunales franceses.

- 17 La demandante considera que el Reglamento nº 40/94 debe interpretarse conforme al principio de coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales. En su opinión, esta interpretación significa que procede aplicar por analogía el artículo 106 del Reglamento nº 40/94. De este modo, la existencia de una marca notoria en un Estado miembro e idéntica a la marca comunitaria impugnada puede ser invocada por el titular de estas dos marcas para defenderse de una solicitud de nulidad de la marca comunitaria, cuando la marca anterior en la que se basa dicha solicitud está registrada en ese mismo Estado y la fecha de prioridad de esta marca anterior se sitúa entre la de la marca notoria y la de la marca comunitaria impugnada.

- 18 Según la demandante, en el punto 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso admitió expresamente su tesis al afirmar que la reputación de una marca puede ser invocada como parte de un argumento con el que se trata de demostrar una forma legalmente efectiva de coexistencia. Pues bien, en contradicción con esta afirmación, la Sala de Recurso no examinó la existencia de la reputación de la marca notoria invocada por la demandante.
- 19 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante. Asimismo, la OAMI considera que la demandante no alegó ni acreditó durante el procedimiento administrativo ante la División de Anulación y ante la Sala de Recurso la existencia de un signo distintivo notorio en Francia desde 1992.
- 20 A este respecto, la demandante replica que tanto en las observaciones presentadas ante la División de Anulación como en el escrito de recurso presentado ante la Sala de Recurso sostuvo que era titular de un signo distintivo notorio desde 1992 en la Unión Europea. La demandante afirma que, al ser Francia el territorio pertinente, sólo podía referirse, por definición, a la protección de este signo notorio en el mercado francés.
- 21 La interviniente subraya que la marca francesa TELETECH INTERNATIONAL tiene una fecha de prioridad anterior a la de la marca comunitaria de que se trata. Por tanto, la existencia de una supuesta marca notoria de la demandante carece, a su juicio, de relevancia. Además, la interviniente niega la existencia de tal derecho anterior de la demandante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 El primer motivo principal se refiere a una alegación sobre la que se pronunció la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada. Dicho apartado es del siguiente tenor:

«[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n° 40/94] unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here.» («Es inútil que el titular de la [marca comunitaria] trate de basarse en la supuesta reputación de su marca [TELETECH GLOBAL VENTURES] en países terceros o incluso en Estados miembros de la Comunidad Europea. Como titular de una marca comunitaria, está obligado a ceder en un recurso de nulidad frente a una marca anterior que cumpla los criterios de aplicación del artículo 52 [del Reglamento n° 40/94], a menos que la reputación se invoque en el marco de una argumentación dirigida a demostrar una forma legalmente efectiva de coexistencia. No ocurre así en el presente caso.»)

- 23 Con carácter preliminar, debe señalarse que la formulación adoptada por la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada parece comprender varios aspectos diferentes. En primer lugar, este apartado podría significar que la Sala de Recurso consideró que la coexistencia de la marca francesa anterior con la marca notoria podría haber tenido una influencia en la apreciación del riesgo de confusión, pero que la demandante no invocó tal efecto. En segundo lugar, puede interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso consideró que la demandante no había presentado hechos que pudieran demostrar tal coexistencia. En tercer lugar, es

posible entender que la Sala de Recurso estimó que la mera existencia de una marca notoria era irrelevante para el procedimiento de anulación de que conocía. Respecto a su posible alcance, tal como se ha descrito, la formulación contenida en el apartado 21 de la resolución impugnada es muy sucinta.

- 24 En virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la Oficina deberán motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABALANCE 44), asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartado 72]. Se trata de una cuestión de orden público que el Tribunal de Primera Instancia puede examinar de oficio.
- 25 Según jurisprudencia reiterada, la obligación de motivar las decisiones individuales tiene la finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión (sentencia VITATASTE y METABALANCE 44, antes citada, apartado 73, y la jurisprudencia allí citada). La motivación debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad de la que emane el acto.
- 26 De acuerdo con estos criterios, el Tribunal de Primera Instancia considera que la motivación de la resolución impugnada aún es suficiente para comprender el razonamiento seguido por la Sala de Recurso. En efecto, aunque no sea fácil determinar el alcance exacto del apartado 21 de la resolución impugnada, no es menos cierto que de éste se desprende claramente que la Sala de Recurso consideró que, en el caso examinado, las alegaciones basadas en la existencia de una supuesta marca notoria carecían de relevancia a efectos de la apreciación del riesgo de confusión. La esencia de este razonamiento es suficientemente clara para que la demandante pueda rebatirlo. Por tanto, no procede anular la resolución impugnada por incumplimiento de la obligación de motivación.

- 27 En virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, una marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la OAMI cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento y se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento.
- 28 A tenor del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del Reglamento nº 40/94, al que se remite expresamente el artículo 52, apartado 1, letra a), de éste, por «marca anterior» se ha de entender, en particular, las marcas comunitarias, así como las marcas registradas en un Estado miembro o en la Oficina de marcas del Benelux, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria impugnada. Además, el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 40/94 dispone que, condicionadas a su registro, las solicitudes de marcas también se consideran «marcas anteriores».
- 29 Si bien la OAMI está obligada, en el marco del procedimiento de nulidad, a asegurarse de la existencia del derecho anterior sobre el que se basa la solicitud de nulidad, ninguna disposición del Reglamento prevé que la OAMI efectúe, por su parte, un examen incidental de las causas de nulidad o de caducidad que puedan invalidar este derecho [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, *Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 55]. Además, el Reglamento nº 40/94 no prevé que la existencia, en un mismo territorio, de una marca cuya fecha de prioridad preceda a la de la marca anterior, sobre la que se basa la solicitud de nulidad y que es idéntica a la marca comunitaria impugnada, pueda validar esta última aunque exista una causa relativa de anulación que afecte a dicha marca comunitaria.
- 30 Por tanto, aun suponiendo acreditado que la demandante sea titular, desde 1992, de una marca notoria en Francia consistente en el signo denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES, esta circunstancia no tendría ninguna consecuencia jurídica, habida cuenta del tenor del Reglamento nº 40/94.

- 31 La demandante se opone a esta interpretación literal de los artículos 8 y 52 del Reglamento nº 40/94, por considerar que lleva a una «situación absurda», en particular por el hecho de que el titular de la marca notoria no podría obtener la transformación de su marca comunitaria en marca nacional precisamente en el país donde, en virtud de su marca notoria, puede utilizar dicho signo.
- 32 El Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que el derecho a la supuesta marca notoria continuaría estando protegido en el plano nacional, cualquiera que fuese la resolución adoptada en el procedimiento de anulación de la marca comunitaria impugnada. De este modo, aunque la demandante no pudiera transformar la marca comunitaria en marca nacional francesa debido a la existencia de la marca francesa anterior TELETECH INTERNATIONAL, podría en cualquier caso utilizar una marca anterior a esta última de la que fuese titular en Francia.
- 33 En segundo lugar, procede señalar que, cuando el titular de la marca comunitaria impugnada posee un derecho anterior que puede invalidar la marca anterior en la que se basa una solicitud de nulidad, le corresponde, en su caso, dirigirse a la autoridad o al tribunal nacional competente para obtener, si lo desea, la anulación de esta marca.
- 34 Por tanto, procede desestimar la alegación según la cual el tenor literal del Reglamento nº 40/94 lleva a una «situación absurda».
- 35 La demandante considera, además, que la solución acogida por la resolución impugnada es contraria al «principio de coexistencia de las marcas comunitarias y nacionales», principio que, según ella, exige la aplicación por analogía del artículo 106 del Reglamento nº 40/94 relativo a la prohibición del uso de marcas comunitarias.

- 36 A este respecto, procede señalar que la situación regulada por el artículo 106 del Reglamento nº 40/94 no es comparable a la que subyace al presente litigio. Del tenor literal de dicha disposición se desprende que sólo atañe a «acciones por violación de derechos anteriores» (apartado 1), así como a «acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria» (apartado 2). Esta disposición no se refiere al procedimiento administrativo o judicial que tiene por objeto anular el registro de una marca impugnada. Así, en virtud del artículo 106, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la interviniente podría, en su caso, utilizar su marca anterior para ejercitar en Francia una acción por violación de marca contra la marca comunitaria impugnada. En cambio, la cuestión de si la demandante, por su parte, podría defenderse invocando su marca notoria incumbe exclusivamente al Derecho nacional francés. El artículo 106 del Reglamento nº 40/94 no contiene ninguna disposición al respecto y, por tanto, no se presta a una aplicación por analogía.
- 37 Es preciso añadir que el Reglamento nº 40/94 no atribuye a la OAMI, como administración comunitaria, la capacidad de registrar o invalidar marcas nacionales. No cabe reconocer tales competencias a la OAMI sin que exista una atribución explícita prevista por el Derecho derivado y a condición de que el texto del Tratado permita dicha atribución. Pues bien, obligar a la OAMI a excluir como marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, una marca nacional existente A debido a que existe una marca B cuya fecha de prioridad precede a la de la marca anterior, protegida en el territorio de este mismo Estado miembro, equivaldría a atribuir a la OAMI la competencia de invalidar, al menos en las relaciones entre las partes, esta marca anterior A sin que las autoridades nacionales competentes hayan conocido del asunto.
- 38 De ello se deduce que procede desestimar la alegación basada en una aplicación por analogía del artículo 106 del Reglamento nº 40/94.
- 39 Por consiguiente, la posible existencia de una marca notoria en Francia desde 1992, consistente en el signo denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES, es, en principio, irrelevante para el procedimiento de nulidad de que se trata.

40 La demandante aduce asimismo que este resultado es contrario al artículo 6 *bis* del Convenio de París y al artículo 16 del Acuerdo ADPIC.

41 El artículo 6 *bis*, apartado 1, del Convenio de París establece:

«Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.»

42 El artículo 16 del acuerdo ADPIC, titulado «Derechos conferidos», es del siguiente tenor:

«1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.»

43 Como la OAMI señaló correctamente, el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94 es compatible con el artículo 6 *bis* del Convenio de París, por cuanto permite al titular de una marca notoria, en el sentido de esta disposición, oponerse a o —en virtud del artículo 52 del Reglamento n° 40/94— invalidar el registro de una marca comunitaria posterior cuyo uso implique un riesgo de confusión. En cambio, el artículo 6 *bis* del Convenio de París no exige que la propiedad de una marca notoria anterior pueda validar una marca registrada del mismo titular en el marco de una acción de nulidad contra dicho registro. Para satisfacer las exigencias del artículo 6 *bis* de dicho Convenio basta que el titular de una marca notoria pueda presentar una solicitud de nulidad de una marca nacional posterior invocando su derecho a la marca notoria ante las autoridades nacionales competentes.

44 El artículo 16 del Acuerdo ADPIC tampoco es pertinente en el presente caso. El apartado 1 de esta disposición, al igual que el artículo 6 *bis* del Convenio de París, confiere únicamente al titular de una marca anterior el derecho a impedir el uso de signos idénticos o similares posteriores, pero no el derecho a validar una de sus marcas posteriores objeto de una solicitud de nulidad. Los apartados 2 y 3 de la disposición extienden la aplicación del artículo 6 *bis* del Convenio de París, sin modificar, no obstante, el contenido normativo, tal como se ha descrito en el apartado precedente.

- 45 De cuanto precede resulta que la Sala de Recurso no cometió un error de Derecho al rechazar, por inoperante, la alegación de la demandante basada en la prioridad de una supuesta marca notoria en Francia desde 1992.
- 46 Además, de los autos se desprende que la demandante tampoco demostró la existencia de la marca notoria de la que afirma ser titular.
- 47 Durante el procedimiento de nulidad, la demandante alegó, en primer lugar, que poseía una marca conocida en los Estados Unidos. Esta afirmación se reiteró en un escrito de la demandante de 16 de febrero de 2000 y durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 48 No obstante, la alegación basada en la existencia de una marca conocida en los Estados Unidos es irrelevante en el marco del presente litigio dado que, en cualquier caso, una marca notoriamente conocida en el mercado americano, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, no puede invalidar una marca nacional francesa, aunque ésta sea posterior.
- 49 Por lo que respecta a la Comunidad Europea, la demandante se limitó a aducir, el 22 de junio de 2001, en su recurso contra la resolución de la División de Anulación, lo siguiente:

«TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s European arm) has grown to 10 customer interaction centres including physical sites in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues in 2000 amounted to US\$ 82 700 000.00, a full 10,7 % of its worldwide revenues of US\$ 885 000 000,00. As a result of its earnings and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide recognition.»

(«TeleTech Holdings, Inc. utiliza la marca TELETECH GLOBAL VENTURES y elementos de ésta en la Unión Europea al menos desde 1992.

TeleTech Europe (la rama europea de TeleTech Holdings, Inc.) se ha ampliado hasta contar con 10 centros de relaciones con clientes, incluyendo locales en el Reino Unido, España y Alemania con 4.700 empleados y más de 80 clientes en 15 países europeos. Sus ingresos totales en la UE ascendieron a 82.700.000 USD, es decir, un 10,7 % de sus ingresos mundiales que fueron de 885.000.000 de USD. Como consecuencia de sus beneficios, su crecimiento y su inclusión en el índice NASDAQ en 1996, TeleTech Holdings y sus nombres y marcas son mundialmente reconocidas.»)

- 50 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señala que este texto no contiene ninguna referencia expresa al territorio de Francia. Además, si bien del apartado citado se desprende que la demandante tiene clientes en quince países europeos, de esto no cabe deducir que Francia sea necesariamente uno de ellos. Aunque la demandante opere en el territorio de la Comunidad Europea, ello no significa forzosamente que posea una marca notoria en todo este territorio, incluida Francia. Además, una extensa actividad por parte de la demandante, aunque comprendiera todo el territorio comunitario, no supondría automáticamente que la marca TELETECH GLOBAL VENTURES fuera conocida por el público en el mercado comunitario o, más concretamente, en el mercado francés.

- 51 Por tanto, aun suponiendo que las afirmaciones de la demandante sean exactas, de ellas no se deduce la existencia de una marca notoria en Francia desde 1992. Por consiguiente, la demandante no presentó hechos que permitieran llegar a la conclusión de que existía una marca notoria TELETECH GLOBAL VENTURES en Francia.
- 52 Por su parte, la cuestión de si a la demandante se le dio la posibilidad de presentar todos los hechos y pruebas útiles para demostrar la existencia de la marca notoria invocada en respuesta a la solicitud de nulidad, no corresponde al presente motivo, sino al basado en la violación de los derechos de defensa.
- 53 De lo anterior se deduce que el primer motivo carece de fundamento.

Sobre el motivo basado en la violación de los derechos de defensa

— Alegaciones de las partes

- 54 La demandante considera que, si la Sala de Recurso no estaba totalmente convencida de que la marca notoria TELETECH GLOBAL VENTURES existía en el mercado francés, debería haberla instado a aportar pruebas o a desarrollar su argumento de un modo más exhaustivo. Según la demandante, la Sala de Recurso vulneró sus derechos de defensa y el principio de continuidad funcional entre las Salas de Recurso y las instancias de la OAMI que resuelven en primera instancia, consagrado, en particular, en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253).

55 La OAMI subraya que la demandante tuvo la oportunidad de aportar todas las pruebas que consideró necesarias y pertinentes en apoyo de los distintos motivos alegados en sus observaciones presentadas en respuesta a la solicitud de nulidad.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

56 En virtud del artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

57 Dichos motivos pueden ser formulados no sólo por la OAMI, sino también por una parte en el procedimiento.

58 En el presente caso, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que la supuesta reputación de la marca TELETECH GLOBAL VENTURES en Francia era irrelevante.

59 La demandante tuvo efectivamente la posibilidad de pronunciarse sobre esta cuestión.

60 En primer lugar, fue ella la que formuló la alegación basada en la supuesta existencia de una marca notoria TELETECH GLOBAL VENTURES. Por tanto, contó con la posibilidad de exponer cualquier elemento de hecho o de Derecho que estimase útil a este respecto.

- 61 A continuación, cabe señalar que la interviniente, en el marco del procedimiento de nulidad, expuso que, a su juicio, la demandante no había aportado la prueba de que la marca TELETECH GLOBAL VENTURES era conocida en Francia. Mediante escrito de 14 de junio de 2000, la OAMI instó a la demandante a pronunciarse sobre las observaciones de la interviniente, lo que la demandante hizo mediante escrito de 14 de agosto de 2000, sin presentar, no obstante, elementos probatorios adicionales.
- 62 Además, en la medida en que el motivo deba interpretarse en el sentido de que reprocha a la OAMI no haber examinado de oficio la alegación basada en la preexistencia de una marca notoria, o no haber instado a la demandante a presentar más pruebas al respecto, procede añadir lo siguiente.
- 63 En primer lugar, según se desprende del apartado 45 *supra*, la cuestión de si existe o no una marca notoria TELETECH GLOBAL VENTURES, previa a la marca anterior TELETECH INTERNATIONAL, es irrelevante para la resolución del presente litigio. Por consiguiente, la OAMI no estaba obligada a examinarla.
- 64 En segundo lugar, según el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen debe limitarse a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.
- 65 Si bien el tenor de esta disposición podría interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a los procedimientos de oposición, las causas de nulidad relativa, recogidas en el artículo 52 del Reglamento n° 40/94, se remiten explícitamente al artículo 8 del mismo Reglamento, que define los motivos relativos de denegación del registro. Al igual que los motivos relativos de denegación del registro en los procedimientos de oposición, la OAMI sólo examina las causas de nulidad relativa a instancia del titular de la marca anterior de que se trate. Por consiguiente, el procedimiento de nulidad

respecto a una causa de nulidad relativa se rige, en principio, por los mismos principios que los procedimientos de oposición. En particular, debe dejarse al cuidado de las partes la aportación de los elementos fácticos y probatorios útiles. Por tanto, el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94 se aplica igualmente a los procedimientos de anulación respecto a una causa de nulidad relativa en virtud del artículo 52 del mismo Reglamento.

- 66 Del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94 se deriva que la OAMI no está obligada a tomar en consideración, de oficio, hechos que las partes no han alegado. De los apartados 46 a 51 *supra* se desprende que la demandante no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia en Francia de una marca notoria desde 1992.
- 67 Por consiguiente, la OAMI no estaba obligada a examinar de oficio si la demandante era titular de una marca notoria en Francia, supuestamente anterior a la marca francesa TELETECH INTERNATIONAL.
- 68 En este contexto, la alegación formulada en la réplica y basada en el principio de continuidad funcional es inoperante.
- 69 Según la sentencia KLEENCARE, antes citada, del principio de continuidad funcional entre las Salas de Recurso y las unidades de la OAMI que resuelven en primera instancia se desprende que aquéllas están obligadas a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 29). En cambio, en el marco de procedimientos que atañen a motivos de denegación del registro relativos o a causas de nulidad relativa, la continuidad funcional no conlleva la obligación, ni siquiera la posibilidad, de que la Sala de Recurso extienda su examen de una causa de nulidad relativa a hechos, pruebas o motivos que las partes no han invocado ante la División de Anulación ni

ante la Sala de Recurso. Pues bien, según se desprende de los apartados 46 a 51 *supra*, la demandante no presentó ningún elemento fáctico ni probatorio que permitiera a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que existía en Francia una marca notoria TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 70 Por consiguiente, puesto que el segundo motivo también carece de fundamento, procede desestimar los motivos principales de la demandante y examinar el motivo subsidiario.

Sobre el motivo formulado con carácter subsidiario, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 71 En la vista, la demandante admitió que el público pertinente estaba constituido por profesionales franceses del ámbito del comercio.
- 72 La demandante aduce que los servicios designados por las marcas controvertidas no son idénticos, porque el tenor de la lista de los productos no lo es. Reconoce, no obstante, que son «próximos».
- 73 La demandante estima que los signos controvertidos son suficientemente distintos para excluir un riesgo de confusión por parte del público pertinente. En primer lugar, si bien la palabra «telettech» aparece en los dos signos, las palabras «global ventures», por una parte, e «international», por otra, son absolutamente dispares

tanto fonética como visualmente. Además, la palabra «teletech» aparece escrita con el mismo tipo de letra que las otras palabras, de modo que no puede considerarse que éstas sean visualmente subsidiarias. En segundo lugar, la demandante considera que los signos son diferentes en el plano conceptual. Si bien es cierto que la palabra francesa «international» tiene el mismo sentido que la palabra inglesa, la palabra francesa «global» no significa «internacional» sino más bien «completo [o] total». No obstante, la demandante admite que estas palabras pueden guardar un cierto parecido conceptual. Sin embargo, según la demandante, esta semejanza quiebra debido a que el público francés no entiende la palabra inglesa «ventures». Dado que, en francés, la palabra «ventures» es un término de fantasía, debe calificarse como el elemento dominante del signo denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 74 La OAMI y la interviniente rebaten las alegaciones de la demandante y adoptan, fundamentalmente, el punto de vista de la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 75 La causa de nulidad relativa resultante del artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 corresponde al motivo relativo de denegación del registro consagrado en esta última disposición. Por tanto, la jurisprudencia relativa al riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento también es pertinente en el presente contexto [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, apartados 61 a 64].
- 76 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 77 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tiene el público pertinente de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].

— Sobre el público destinatario

- 78 Es pacífico entre las partes que los consumidores de los servicios designados por las marcas de que se trata son directivos o ejecutivos de pequeñas o grandes empresas en Francia.
- 79 El Tribunal de Primera Instancia considera, al igual que la OAMI, que los consumidores destinatarios tienen un conocimiento del inglés superior a la media, teniendo en cuenta que esta lengua se utiliza hoy ampliamente en el ámbito de los negocios.

— Sobre la similitud de los servicios

- 80 La demandante no discute firmemente que los servicios controvertidos son al menos similares.

- 81 Por lo que respecta a los «servicios de contestador telefónico automático, servicios telefónicos, para ayudar a otros negocios en la venta de sus productos y servicios, asistencia a otros negocios en la oferta de venta o arrendamiento de sus productos y servicios por teléfono, la contestación de preguntas telefónicas procedentes de clientes de otras empresas», designados por la marca comunitaria, la demandante no ha precisado por qué no son idénticos a los servicios de «gestión de centros de relaciones con clientes y centros de llamadas telefónicas (gestión de ficheros de clientes, servicios, pedidos, asistencia en programas informáticos, asistencia técnica, organización de centros de llamadas telefónicas)», designados por la marca francesa anterior TELETECH INTERNATIONAL. El mero hecho de que las listas de servicios no presenten el mismo tenor literal no basta para demostrar la inexistencia de identidad de los servicios, a menos que de ello se desprenda a primera vista y sin explicación adicional que no se trata de la misma actividad.
- 82 El Tribunal de Primera Instancia considera que, por las razones expuestas en los apartados 30 y 42 de la resolución impugnada, el texto de las listas de servicios en cuestión no excluye, a primera vista, que se trate de actividades idénticas. Por tanto, puesto que la demandante no ha presentado argumentos en apoyo de su alegación, procede desestimarla.

— Sobre la similitud de los signos

- 83 Según se desprende de una jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].

- 84 En el plano visual, la primera palabra de los signos controvertidos, es decir, «teletch», es idéntica. Las palabras siguientes («global ventures» e «international») son diferentes. El hecho de que se trata de la primera palabra en una sucesión de palabras relativamente larga da una cierta preponderancia al término «teletch», de modo que el grado de atención del consumidor es más elevado cuando percibe el comienzo de los signos que cuando lee su terminación. En cambio, la longitud de los dos signos y, en particular, de las palabras «global ventures» e «international» disminuye el peso de la palabra «teletch» en la impresión visual global de los signos.
- 85 La misma apreciación es aplicable, *mutatis mutandis*, respecto a la impresión fonética global producida por las dos marcas.
- 86 Por lo que respecta a la similitud conceptual, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53]. Sin embargo, ante varios elementos más o menos evocadores o descriptivos de los productos o servicios designados por una marca compleja, no cabe excluir que uno de estos elementos, aun siendo evocador o incluso descriptivo, se perciba, no obstante, como el elemento dominante, si los demás elementos del signo son aún menos característicos que éste.
- 87 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que los elementos «tele» y «tech» aluden al prefijo «tele», presente, entre otras, en las palabras «telecomunicaciones» y «teléfono», así como a la palabra francesa «technologie». Por tanto, la palabra «teletch» es, en cierta medida, evocadora de los servicios designados por las marcas controvertidas.
- 88 Sin embargo, no es menos cierto que la palabra «teletch» es un término de fantasía sin un significado concreto. Por tanto, no puede excluirse que este término constituya el elemento dominante de los signos.

- 89 Por su parte, la marca francesa anterior consiste en un término de fantasía («teletech») y en la palabra «international». Ésta existe, con idéntico significado, tanto en francés como en inglés. Por tanto, el público destinatario entenderá que es un elemento descriptivo que indica el carácter internacional de la prestación de servicios o de la clientela a la que éstos se dirigen. En consecuencia, en la marca anterior, el elemento preponderante es la palabra «teletech».
- 90 En cuanto a la marca comunitaria, es preciso señalar que la palabra «global» tiene dos significados en francés. El primero corresponde al de «completo [o] total». El segundo es un anglicismo que significa «mundial». El segundo significado tiene evidentemente un contenido conceptual próximo al de la palabra «internacional». Sea cual fuere la comprensión del término por parte del consumidor destinatario, el significado de la palabra «global» no es adecuado para constituir el elemento dominante del signo TELETECH GLOBAL VENTURES puesto que se trata, en cualquier caso, de un elemento descriptivo.
- 91 Ahora bien, según la demandante, el término «ventures» constituye el elemento dominante del signo. Sin embargo, esta tesis no es convincente.
- 92 En primer lugar, la palabra «venture» es corriente en el lenguaje económico, particularmente abierto a anglicismos. Normalmente, el público pertinente conocerá la expresión «joint venture» o «joint-venture». Por tanto, aunque el consumidor de los servicios de que se trata no conozca el significado exacto de la palabra inglesa «ventures», le atribuirá un sentido correspondiente, de forma aproximada, a los términos «proyecto» o «empresa».
- 93 En segundo lugar, dado que la palabra «ventures» no existe en francés, el público destinatario percibirá que la marca es una sucesión de palabras extranjeras, incluso inglesas. En efecto, el uso de marcas compuestas de palabras inglesas es

particularmente frecuente. Dado que los empresarios y ejecutivos franceses tendrán al menos conocimientos suficientes de inglés para saber que, en esta lengua, el adjetivo no sigue al sustantivo sino que normalmente lo precede, percibirán que la palabra «global» se refiere al término «ventures».

- 94 Por consiguiente, se percibirá que las palabras «global ventures» significan más o menos «proyectos mundiales, empresas mundiales». Se trata de un significado descriptivo de la naturaleza o del destino de los servicios, aun cuando el sentido concreto siga siendo vago. Por tanto, el consumidor descompondrá el signo comunitario en «telettech», por un lado, y «global ventures», por otro lado.
- 95 En tercer lugar, puesto que la palabra «ventures» se sitúa al final del signo, no se presta, en el presente caso, a que el consumidor la perciba como el elemento que caracteriza a la marca.
- 96 De cuanto precede se desprende que la palabra «telettech» será percibida, por los consumidores destinatarios, como el elemento dominante de la marca comunitaria y de la marca francesa anterior. Por tanto, la Sala de Recurso estimó correctamente que los signos eran similares.

— Sobre el riesgo de confusión

- 97 Dado que los servicios designados por las marcas controvertidas eran en parte idénticos y en parte similares y los signos en conflicto eran también similares, la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al llegar a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre las marcas en cuestión. En efecto, un consumidor, ante las marcas de que se trata, retendrá sobre todo la palabra «telettech», que aparece en los dos signos en conflicto y que se sitúa al principio de éstos. De este modo, podría confundirlos directamente.

- 98 Esta conclusión no queda desvirtuada por la supuesta preexistencia de una marca notoria de la demandante, independientemente de si esta preexistencia puede influir en el riesgo de confusión.
- 99 Por un lado, en el marco de su motivo subsidiario, la demandante no se ha apoyado en tal argumento. Invocó la coexistencia de las marcas en conflicto únicamente en el marco del primer motivo.
- 100 Por otro lado, aunque procediese entender el primer motivo de la demandante en el sentido de que también se refiere a la apreciación del riesgo de confusión, es preciso señalar que tal reputación preexistente de la marca TELETECH GLOBAL VENTURES no fue demostrada por la demandante en el procedimiento ante la OAMI, según se desprende de los apartados 46 a 51 y 56 a 59 *supra*, pese a que la demandante tuvo la oportunidad de presentar todos los hechos y pruebas que estimara útiles al efecto.
- 101 En consecuencia, procede desestimar igualmente el motivo subsidiario de la demandante.
- 102 Puesto que los motivos de la demandante carecen de fundamento, procede desestimar el recurso.

Costas

- 103 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la OAMI y por la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de mayo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung

Índice

Antecedentes del litigio	II - 1773
Procedimiento y pretensiones de las partes	II - 1776
Fundamentos de Derecho	II - 1777
Sobre los motivos invocados con carácter principal	II - 1777
Sobre el motivo relativo a la violación del «principio de coexistencia y equiparación entre las marcas comunitarias y las marcas y signos distintivos nacionales»	II - 1777
— Alegaciones de las partes	II - 1777
— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia	II - 1780
Sobre el motivo basado en la violación de los derechos de defensa	II - 1789
— Alegaciones de las partes	II - 1789
— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia	II - 1790
Sobre el motivo formulado con carácter subsidiario, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94	II - 1793
Alegaciones de las partes	II - 1793
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia	II - 1794
— Sobre el público destinatario	II - 1795
— Sobre la similitud de los servicios	II - 1795
— Sobre la similitud de los signos	II - 1796
— Sobre el riesgo de confusión	II - 1799
Costas	II - 1800