

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 30 de junio de 2004\*

En el asunto T-317/01,

**M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH**,  
con domicilio social en Francfurt del Meno (Alemania), representada por el Sr. M.  
Treis, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de  
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), que interviene  
ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

\* Lengua de procedimiento: alemán.

**Mediametrie SA**, con domicilio social en París (Francia), representada inicialmente por M<sup>e</sup> D. Dupuis-Latour y posteriormente por M<sup>e</sup> S. Szilvasi, abogados,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de octubre de 2001 en el asunto R 698/2000-1, relativa a un procedimiento de oposición entre Mediametrie SA y M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de diciembre de 2003;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **Antecedentes del litigio**

- 1 El 29 de noviembre de 1996, en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
  
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo M+M EURODATA.
  
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 9, 16, 35, 41 y 42 conforme al 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, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

— «programas de ordenador», incluidos en la clase 9;

- «publicaciones y revistas sobre estudios relativos al comercio de alimentos», incluidas en la clase 16;
  
  - «investigación de mercado, análisis de mercado e investigación comercial, asesoramiento de empresas en materia de marketing y distribución», incluidos en la clase 35;
  
  - «seminarios y otras actividades de perfeccionamiento en materia de marketing y distribución», incluidos en la clase 41;
  
  - «servicios de una base de datos», incluidos en la clase 42.
- 4 El 29 de junio de 1998, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 46/98.
- 5 El 29 de septiembre de 1998, la parte interviniente formuló oposición contra el registro de dicha marca, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
- 6 La oposición se fundó en la marca EURODATA TV, que había sido objeto de los siguientes registros:
- registro irlandés n° 201.060, de 1 de julio de 1996;

— registro francés nº 92.414.002, de 7 de abril de 1992;

— registro internacional nº 591.515, de 25 de septiembre de 1992, con efecto en el Benelux, en España, en Italia y en Portugal.

7 La oposición iba dirigida contra el registro de la marca solicitada para los servicios a que se refiere la solicitud de marca y denominados «investigación de mercado, análisis de mercado e investigación comercial, asesoramiento de empresas en materia de marketing y distribución; seminarios y otras actividades de perfeccionamiento en materia de marketing y distribución».

8 La oposición se basó sólo en una parte de los servicios abarcados por los registros francés e internacional, a saber, los servicios siguientes: «Recopilación y suministro de información comercial y, más concretamente, encuestas y sondeos de opinión en el ámbito audiovisual», correspondientes a la clase 35.

9 La oposición se basó igualmente en los servicios siguientes, cubiertos por el registro irlandés: «Recopilación y suministro de información comercial, investigación comercial; servicios de publicidad; asesoramiento y asistencia a empresas industriales o comerciales; preparación y suministro de estadísticas comerciales; estudios de marketing; investigación y análisis de mercado», incluidos en la clase 35.

10 En apoyo de su oposición la parte interviniente invocó el motivo de denegación relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 11 Por considerar que no había riesgo de confusión, mediante resolución de 20 de abril de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición y condenó en costas a la parte interviniente.
  
- 12 El 16 de junio de 2000, la parte interviniente interpuso un recurso contra dicha resolución, en virtud del artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
  
- 13 Mediante resolución de 2 de octubre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición y le devolvió el asunto para que resolviera sobre la solicitud en relación con los productos y servicios para los que no se había denegado el registro, a saber, los «programas de ordenador», incluidos en la clase 9, las «publicaciones y revistas sobre estudios relativos al comercio de alimentos», incluidas en la clase 16, y los «servicios de una base de datos», incluidos en la clase 42. Asimismo impuso a la demandante el pago de las costas causadas durante los procedimientos de oposición y de recurso.
  
- 14 Los fundamentos de Derecho de la resolución impugnada pueden resumirse del siguiente modo.
  
- 15 En lo que atañe a los servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró que eran en parte idénticos y en parte muy similares (véanse los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada, respectivamente).
  
- 16 En lo tocante a los signos controvertidos, la Sala de Recurso estimó, en primer lugar, que los signos «EUROdATA» y «EURODATA» eran idénticos, ya que el público no presta atención a la diferencia entre letras minúsculas y mayúsculas. A continuación, consideró que, si atribuía carácter distintivo al término «eurodata», entonces sería preciso considerar que los signos controvertidos eran similares hasta el extremo de

inducir a confusión y si, por el contrario, decidía que el término carecía esencialmente de carácter distintivo, se pondría énfasis principalmente en los demás elementos de los signos, especialmente en el elemento «M+M», por lo que los signos deberían considerarse diferentes (apartado 13 de la resolución impugnada).

- 17 A este respecto, la Sala de Recurso estimó que la palabra «eurodata» no carecía íntegramente de carácter distintivo. En efecto, a su juicio, es poco probable que el consumidor interesado pueda descubrir concretamente lo que este término indica. Señaló que las investigaciones que realizó la demandante a través de Internet revelan que una amplia gama de actividades comerciales, sin relación alguna, está vinculada con la palabra «eurodata» y, por lo tanto, ponen de relieve que ésta dista mucho de resultar claramente definida. Además, la Sala de Recurso estimó que dicha palabra sería percibida como uno de los elementos característicos de la marca anterior y de la marca solicitada y que, por lo tanto, no era posible comparar éstas prescindiendo de dicha palabra (apartados 14 et 15 de la resolución impugnada).
- 18 Habida cuenta de lo que precede, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que la marca solicitada estaba formada por dos términos distintivos, de los cuales el término, «eurodata» era dominante, y, por otra, que la marca anterior no contenía más que un elemento distintivo, EURODATA, ya que la abreviatura «TV» es descriptiva. De ello infirió la Sala de Recurso que el público pensaría que las marcas controvertidas tienen el mismo origen comercial (apartados 16 a 18 de la resolución impugnada).

## **Procedimiento**

- 19 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de diciembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso, en lengua alemana.

- 20 Dado que las demás partes no se opusieron, dentro del plazo previsto, a que el alemán sea la lengua de procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, éste ha designado el alemán como lengua del presente procedimiento.
- 21 La Oficina y la parte interviniente presentaron sus escritos de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de abril de 2003 y el 16 de mayo de 2003, respectivamente.

### **Pretensiones de las partes**

- 22 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Condene a la Oficina al pago de las costas de la demandante.
- 23 En la vista la demandante puntualizó que solamente pretendía la anulación de la resolución impugnada en la medida en que ésta anuló la parte de la resolución de la División de Oposición que le era favorable.
- 24 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.



— Condene en costas a la demandante.

25 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Confirme la resolución impugnada.

— Desestime el recurso en su totalidad.

— Condene a la demandante al pago de las costas de la parte interviniente.

## **Fundamentos de Derecho**

### *Alegaciones de las partes*

26 En apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, dado que, a su juicio, la Sala de Recurso consideró indebidamente que existía un riesgo de confusión.

27 En relación con los signos controvertidos, la demandante sostiene, en primer lugar, que la marca anterior está formada exclusivamente por elementos descriptivos.

- 28 En segundo lugar alega, en cuanto a la comparación de los aspectos visual y fonético de los signos controvertidos, que el elemento «M+M» sólo figura en la marca solicitada y la caracteriza claramente más que el elemento «eurodata». Señala que, desde el punto de vista conceptual, los signos son distintos por cuanto el elemento «M+M» representa el nombre de la demandante, mientras que el elemento «TV» remite a la actividad comercial de la parte interviniente.
- 29 En relación con los servicios de que se trata, por lo que respecta a los consignados en la solicitud de marca e incluidos en la clase 35, la demandante alega que de su indicación se desprende que tienen relación únicamente con el marketing y con la difusión de datos. Ahora bien, a su juicio, demandan estos servicios sobre todo las personas que desarrollan una actividad en el comercio de la alimentación. Señala que, además, de las listas de los servicios protegidos por la marca anterior se deduce que son ofrecidos exclusivamente en el ámbito de los medios de comunicación, como muestra el nombre de la parte interviniente. Alega que, por último, la naturaleza de los datos recogidos por los servicios de que se trata es distinta.
- 30 La demandante agrega que, si se decidiera que existe similitud entre los servicios de que se trata, la parte interviniente podría prohibir en toda la Comunidad la utilización de otras marcas que contengan el elemento «eurodata», relativas a la recogida de datos.
- 31 Por lo que respecta a los servicios a que se refiere la solicitud de marca que corresponden a la clase 41, la demandante sostiene que el hecho de que estén comprendidos en una clase distinta de aquella en la que están comprendidos los servicios protegidos por la marca anterior es, como mínimo, un indicio de que sólo en casos excepcionales existe similitud entre los servicios de que se trata. No obstante, según afirma, no se está ante un caso excepcional, ya que los primeros servicios se inscriben en el ámbito de la formación profesional, mientras que los segundos se refieren a la obtención de datos y a su puesta a disposición.

- 32 La demandante añade que la argumentación de la Sala de Recurso llevaría, en última instancia, a reconocer que una marca protegida para servicios ofrecidos en un ámbito determinado e incluidos en la clase 35 se halla automáticamente protegida para servicios ofrecidos en ese mismo ámbito, pero relativos a la formación profesional.
- 33 La Oficina sostiene, en relación con los signos de que se trata, en primer lugar, que el elemento «eurodata» no carece de carácter distintivo y que, además, constituye el elemento dominante de estos signos. Por otra parte, recuerda que la marca anterior consiste en el signo EURODATA TV y no en el elemento aislado «eurodata».
- 34 En segundo lugar, la Oficina alega que los signos controvertidos son similares desde el punto de vista gráfico, dado que cada uno de ellos comprende el elemento «eurodata», así como otro elemento verbal breve. Según la Oficina, si bien el elemento «M+M» es distintivo, no hace que el elemento «eurodata» quede relegado a un segundo plano.
- 35 Señala que, desde el punto de vista fonético, los signos controvertidos son similares a causa de la repetición completa del término «eurodata», vocablo largo y fácil de pronunciar que, a su juicio, domina en la pronunciación y en la sonoridad de los signos.
- 36 En lo que atañe a la similitud conceptual, la Oficina sostiene que los consumidores medios centran su atención en el elemento «eurodata» y que la inclusión del elemento «M+M» no influye especialmente en la impresión de conjunto de los signos controvertidos.
- 37 En relación con los servicios de que se trata, la Oficina afirma, con respecto a los comprendidos en la clase 35, que su comparación debe basarse exclusivamente en su designación. Pues bien, ésta no justifica las limitaciones aducidas por la demandante, sino que demuestra que los servicios se dirigen al mismo público.

- 38 En lo tocante a los servicios a que se refiere la solicitud de marca y que corresponden a la clase 41, la Oficina alega que «el marketing y la distribución», que constituyen el objeto de estos servicios de formación profesional, abarcan un ámbito muy vasto, que engloba asimismo los servicios de «preparación y suministro de estadísticas comerciales», incluidos en la clase 35 y protegidos por la marca anterior. Considera que, por lo tanto, es probable que el público crea que aquellos servicios constituyen una prolongación de la actividad comercial de la parte interviniente.
- 39 La Oficina agrega que de la regla 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), se desprende que la clasificación de productos y servicios conforme al Arreglo de Niza sirve exclusivamente a efectos administrativos.
- 40 En relación con el público pertinente para la apreciación del riesgo de confusión, la Oficina alegó en la vista que no sólo las empresas están interesadas en los servicios de que se trata, sobre todo por lo que a los servicios de formación profesional incluidos en la clase 41 se refiere.
- 41 La parte interviniente alega que el término «eurodata» es distintivo, puesto que no es necesario ni descriptivo respecto a los servicios reivindicados y constituye un neologismo.
- 42 En cuanto al carácter distintivo de la marca EURODATA TV, la parte interviniente señaló en la vista que varias oficinas de marcas nacionales han aceptado registrarla, como se desprende de los registros invocados en apoyo de la oposición.

- 43 Con respecto a los signos controvertidos, la parte interviniente afirma que tienen parecidos en su impresión de conjunto, debido a la imitación del término «eurodata», en sus aspectos tanto gráficos como fonéticos y conceptuales. Por lo que respecta al aspecto gráfico, la parte interviniente puntualiza que cada uno de los signos contiene el elemento «eurodata» y un segundo elemento de dos letras. Considera que fonéticamente resaltan los parecidos debido a la imitación del término «eurodata». Afirma que conceptualmente ambos signos son asimismo idénticos.
- 44 En cuanto a los servicios de que se trata, la parte interviniente alega que son idénticos o similares.
- 45 Por lo que respecta al público pertinente para la apreciación del riesgo de confusión, la parte interviniente suscribió, en la vista, la postura adoptada por la Oficina.
- 46 Por último, la parte interviniente señaló en la vista que, si bien los caracteres de la marca solicitada son del mismo tamaño, la demandante solicitó, en 1993, el registro como marca alemana del signo M+M EUROdata que contiene el elemento «eurodata» en letras mucho más pequeñas que las del elemento «M+M». Sostiene que, por ello, también la demandante reconoció que el elemento «eurodata» era distintivo.

#### *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 47 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

- 48 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente, en relación con la percepción del público pertinente y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados [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]. 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 [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].
- 49 A la luz de estas consideraciones procede, en primer lugar, determinar el público que debe tenerse en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión y, en segundo lugar, comparar, por una parte, los servicios de que se trata y, por otra, los signos controvertidos.

### Sobre el público pertinente

- 50 La Sala de Recurso no examinó la cuestión de cuál es el público pertinente para la apreciación del riesgo de confusión.
- 51 A este respecto, debe observarse que de la indicación de los servicios de que se trata se deduce que van destinados no al consumidor medio, sino a un público profesional (véanse los términos «de mercado», «comercial», «empresas», «marketing» y «distribución» citados en el apartado 7 *supra*, el término «comercial» citado en el apartado 8 *supra*, y los términos «comerciales», «industriales», «marketing» y «de mercado» citados en el apartado 9 *supra*).

- 52 Procede señalar que en la elección de los servicios, este público profesional puede estar especialmente interesado en los signos de que se trata y atento a ellos.
- 53 Sin embargo, no cabe aceptar la alegación de la demandante de que el público pertinente es un público especializado, que busca prestaciones de servicios específicas. Es cierto que el carácter profesional del público de que se trata implica un cierto grado de especialización. No obstante, si bien los términos recogidos en el apartado 51 *supra* muestran que el público al que se destinan los servicios está formado por profesionales, no se puede llegar a la conclusión de que todos son especialistas en los respectivos sectores a que se refieren los servicios indicados y que, por lo tanto, se trata de un público especialmente restringido.
- 54 En lo que atañe a la alegación formulada tanto por la Oficina como por la parte interviniente de que no sólo las empresas están interesadas en los servicios de que se trata, sobre todo por lo que respecta a los servicios de formación, baste señalar que, incluso aceptándola, no es menos cierto, a la luz de los términos utilizados para designar dichos servicios, citados en el apartado 51 *supra*, que las personas a las que se dirigen tales servicios son igualmente profesionales.

#### Sobre los servicios de que se trata

- 55 En el caso de autos, la oposición se basa en una marca anterior registrada para servicios incluidos íntegramente en la clase 35 y se dirige contra el registro de la marca solicitada para servicios incluidos, por una parte, en la clase 35 y, por otra, en la clase 41 (véanse los apartados 7 a 9 *supra*). Por lo tanto, deben hacerse dos comparaciones, una teniendo en cuenta los servicios a que se refiere la solicitud de marca incluidos en la clase 35 y otra teniendo en cuenta los servicios a que se refiere esta solicitud incluidos en la clase 41.

— Sobre los servicios a que se refiere la solicitud de marca incluidos en la clase 35

56 La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los servicios a que se refiere la solicitud de marca incluidos en la clase 35, por una parte, y los servicios protegidos por la marca anterior incluidos en esta misma clase, por otra, son idénticos.

57 A este respecto, debe señalarse que de la indicación de los servicios de que se trata, reproducida en los apartados 3, 8 y 9 *supra*, se desprende que los servicios comprendidos en la clase 35 y protegidos por la marca anterior corresponden a los servicios comprendidos en esta misma clase a que se refiere la solicitud de marca. Por lo tanto, es necesario reconocer que existe identidad entre los servicios en cuestión por una y otra parte.

58 No pueden modificar esta apreciación las alegaciones formuladas por la demandante basadas en los distintos ámbitos en los que se ofrecen los servicios de que se trata y en la naturaleza distinta de los datos a que se refieren. En efecto, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que debía contemplar la lista de los servicios registrados en relación con cada uno de los signos controvertidos. Pues bien, en primer lugar, la indicación de los servicios contenidos en la solicitud de marca e incluidos en la clase 35 no permite inferir que éstos se refieran únicamente al comercio de la alimentación. En segundo lugar, la indicación de los servicios protegidos por la marca anterior no permite inferir que éstos se refieran únicamente al sector de los medios de comunicación. En tercer lugar, las indicaciones de los servicios de que se trata no permiten inferir que la naturaleza de los datos objeto de tales servicios sea distinta. Debe señalarse a este respecto que no puede tenerse en cuenta la utilización prevista de una marca cuyo registro se solicita en un sector o en un mercado determinado dado que tal registro no puede implicar limitación alguna en este sentido.

59 Por lo demás, la alegación de que el posible reconocimiento de una similitud entre los servicios de que se trata permitiría a la parte interviniente prohibir en toda la



Comunidad la utilización de otras marcas que contuvieran el elemento «eurodata» y que se refirieran a la recogida de datos carece de pertinencia a efectos de la apreciación de la similitud de tales servicios.

— Sobre los servicios a que se refiere la solicitud de marca incluidos en la clase 41

60 La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los servicios a que se refiere la solicitud de marca incluidos en la clase 41, por una parte, y los servicios protegidos por la marca anterior incluidos en la clase 35, por otra, eran muy similares.

61 A este respecto, debe señalarse que, como observa la demandante, de la indicación de los servicios consignados en la solicitud de marca y comprendidos en la clase 41 se desprende que están relacionados con la formación profesional y que, por lo tanto, su naturaleza es distinta de la de los servicios protegidos por la marca anterior.

62 No obstante, también se desprende de la indicación de dichos servicios de formación que tienen relación con el sector del marketing y de la distribución. Pues bien, como se señala de manera convincente en el apartado 20 de la resolución impugnada, y tal como aduce la Oficina, los servicios denominados «recopilación y suministro de información comercial», «investigación comercial», «servicios de publicidad», «estudios de marketing» e «investigación y análisis de mercado», protegidos por la marca anterior, están igualmente comprendidos en el ámbito del marketing y de la distribución, en la medida en que, «en el mundo comercial contemporáneo, ninguna operación de marketing puede ser fructífera sin la ayuda de estos servicios». Por lo tanto, si los servicios de que se trata ya estuvieran designados por signos similares, los profesionales que ya conocen los servicios protegidos por la marca anterior supondrían muy probablemente que los servicios a que se refiere la solicitud de marca no constituyen sino una nueva rama de actividad de la empresa prestadora de los primeros servicios.

- 63 De ello se deduce que existe una estrecha relación en cuanto al destino entre los servicios de que se trata y que revisten un carácter complementario. Por lo tanto, procede concluir que son similares [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 56].
- 64 No desvirtúa esta apreciación la alegación de la demandante según la cual los servicios de que se trata corresponden a clases distintas del Arreglo de Niza. En efecto, como ha señalado la Oficina, la regla 2, apartado 4, del Reglamento nº 2868/95 establece que «no se considerará que los [...] servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de [la] clasificación [de Niza]».
- 65 Por último, la alegación de la demandante de que la argumentación de la Sala de Recurso conduce en última instancia a que una marca protegida para servicios comprendidos en la clase 35 esté automáticamente protegida para servicios de formación prestados en el mismo ámbito carece de pertinencia a efectos de la apreciación de la similitud entre los servicios.

#### Sobre los signos controvertidos

- 66 La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el público pensaría que los signos controvertidos tienen el mismo origen comercial.
- 67 Para determinar la procedencia de esta apreciación es necesario comparar los signos controvertidos desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

- 68 Deben efectuarse conjuntamente las comparaciones gráfica y fonética.
- 69 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que las partes no han contradicho la consideración de la Sala de Recurso según la cual el elemento «M+M» de la marca solicitada tiene carácter distintivo (apartado 16 de la resolución impugnada).
- 70 La Sala de Recurso estimó además que el elemento «eurodata» predomina en la marca solicitada y que, aunque el elemento «M+M» posea indiscutiblemente un carácter distintivo, no permite desviar la atención del elemento «eurodata» hasta el extremo de modificar de manera suficiente la forma en que el público percibirá esta marca. En efecto, según la Sala de Recurso, por una parte, el elemento «eurodata» es fácil de pronunciar y de memorizar y, por otra, este elemento es más largo y tiene mayor impacto que el elemento «M+M», que es más bien lacónico (apartados 16 y 18 de la resolución impugnada).
- 71 A este respecto, procede señalar, por una parte, que el elemento «M+M», indicación breve, es, cuando menos, tan fácil de pronunciar y de memorizar como el elemento «eurodata». En relación con esto, es necesario agregar que la demandante ha afirmado de manera pertinente que están muy extendidas las marcas que contienen breves combinaciones de letras. Por otra parte, precisamente porque el elemento «M+M» es lacónico y más breve que el elemento «eurodata» puede, como mínimo, llamar la atención del público tanto como éste, máxime cuando es el primer elemento de la marca solicitada y se trata de un público profesional.
- 72 Por añadidura, si bien consta que el elemento «TV», que figura en la marca anterior, es descriptivo, no puede ser ignorado al efectuar la comparación gráfica y fonética de los signos controvertidos. Pues bien, por muy breves que sean, los elementos «M+M» y «TV» son muy distintos. Además, el primero se halla al principio del signo y

el segundo se halla al final del signo. Por lo tanto, la existencia en los signos controvertidos de otros elementos verbales hace que sea diferente la impresión global que da cada signo (véase, en este sentido, la sentencia *GIORGIO BEVERLY HILLS*, antes citada, apartado 43).

- 73 Procede concluir que las circunstancias evocadas en los dos apartados anteriores, consideradas conjuntamente, bastan para descartar las posibles similitudes creadas por la existencia del elemento «EURODATA» en la marca solicitada y del elemento «EURODATA» en la marca anterior.
- 74 De ello se deriva que los signos controvertidos no son similares ni desde el punto de vista gráfico ni desde el punto de vista fonético.
- 75 En estas circunstancias, no es necesario examinar la consideración de la Sala de Recurso según la cual el elemento «eurodata» tiene carácter distintivo. En efecto, aun suponiendo que sea correcta, no resulta adecuada para excluir las circunstancias en que se basa la conclusión a que se ha llegado en el apartado anterior.
- 76 Si bien las comparaciones gráfica y fonética de los signos controvertidos permiten ya concluir que, en el caso de autos, no son similares, procede, no obstante, examinarlos desde el punto de vista conceptual, máxime cuando la comparación conceptual no se expuso de manera explícita en la resolución impugnada.
- 77 A este respecto, debe señalarse, en relación con la marca anterior, que no se ha contradicho la consideración de la Sala de Recurso de que el elemento «TV» es descriptivo de los servicios protegidos por esta marca. El Tribunal de Primera Instancia suscribe esta consideración y agrega que el significado de este elemento es, por lo tanto, necesariamente claro y determinado en la mente del público pertinente.

- 78 En relación con la marca solicitada, procede señalar que el elemento distintivo «M+M» no tiene un significado claro y determinado en la mente del público pertinente y remite simple y llanamente al nombre de la demandante. Por lo tanto, este elemento tiene un significado totalmente distinto del significado del elemento «TV» contenido en la marca anterior. En consecuencia, no existe ninguna similitud desde el punto de vista semántico entre ambos elementos.
- 79 En lo que atañe, por lo demás, a la alegación de la Oficina de que los consumidores centran su atención en el elemento «eurodata» y la inclusión del elemento «M+M» no influye especialmente en la impresión de conjunto de los signos controvertidos, baste indicar, como ya se ha hecho anteriormente, que el público pertinente está formado por profesionales, cuya atención se centrará, al menos, con la misma intensidad en el elemento «M+M» que en el elemento «eurodata» que figura en la marca solicitada.
- 80 Por consiguiente, procede concluir que los signos controvertidos no son similares desde el punto de vista conceptual.
- 81 No desvirtúa esta conclusión la alegación de la parte interviniente de que varias oficinas de marcas nacionales han decidido registrar su marca EURODATA TV. En efecto, el presente asunto no versa sobre si puede registrarse el signo EURODATA TV, sino únicamente sobre si existe un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 82 Por último, en cuanto a la alegación de la parte interviniente basada en la marca alemana supuestamente solicitada por la demandante en 1993, debe señalarse que esta alegación carece de pertinencia en relación con la marca solicitada en el caso de autos.

- 83 De todo cuanto precede resulta que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el público pensaría que los signos controvertidos tienen el mismo origen comercial.

### Sobre el riesgo de confusión

- 84 La Sala de Recurso no aclaró su conclusión sobre el riesgo de confusión entre los signos controvertidos. Se limitó a considerar que, si atribuye al término «eurodata» un carácter distintivo, lo cual hizo después en la resolución impugnada, es preciso entonces considerar que estos signos son similares hasta el extremo de inducir a confusión, por la existencia de una similitud acusada desde los puntos de vista fonético, gráfico y quizá, incluso, conceptual para servicios idénticos o similares.
- 85 Como se ha expuesto anteriormente, los servicios de que se trata son en parte idénticos y en parte similares. No obstante, aunque exista una identidad o una similitud entre los servicios de que se trata, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos controvertidos constituyen motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan los servicios (véase, en este sentido, la sentencia *GIORGIO BEVERLY HILLS*, antes citada, apartado 52). En efecto, cuando dicho público tenga a su disposición los servicios designados por la marca solicitada, que presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca anterior, no atribuirá el mismo origen comercial a los servicios en cuestión. Por consiguiente, no existe ningún riesgo de que el público al que se destinan los servicios establezca una relación entre los servicios distinguidos por cada una de las marcas.
- 86 Corroboración esta conclusión el hecho de que, como se ha señalado en los apartados 51 y 52 *supra*, los destinatarios de los servicios de que se trata son todos profesionales, que pueden estar especialmente interesados en los signos controvertidos y poner en ellos especial atención.

- 87 De lo que precede resulta que al haber considerado implícitamente que existía un riesgo de confusión y, sobre esta base, anulado la resolución de la División de Oposición por la que se desestimaba la oposición, la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 88 Por consiguiente, debe acogerse el motivo único relativo a la infracción de esta disposición y anularse la resolución impugnada.
- 89 A este respecto, procede señalar, no obstante, como se ha indicado en el apartado 13 *supra*, que la Sala de Recurso no se limitó a anular la resolución de la División de Oposición, sino que asimismo devolvió el asunto a ésta para que resolviera sobre la solicitud de marca en relación con los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 42. Sin embargo, la oposición en el presente asunto se refiere únicamente a los servicios mencionados en la solicitud de marca y comprendidos en las clases 35 y 41. Por lo tanto, los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 42 no formaban parte del objeto del litigio ante la División de Oposición ni, por ende, del objeto del litigio ante la Sala de Recurso. En efecto, de la resolución impugnada se desprende que la parte interviniente sólo solicitó a la Sala de Recurso que revocara la resolución de la División de Oposición y que denegara la solicitud respecto a los servicios a que se refiere el escrito de oposición (apartado 8 de la resolución impugnada), comprendidos en las clases 35 y 41 del Arreglo de Niza.
- 90 En estas circunstancias, debe calificarse la decisión por la que la Sala de Recurso devolvió el asunto a la División de Oposición para que resolviera sobre la solicitud de marca en relación con los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 42 de mera confirmación de que, para la Oficina, procede proseguir el procedimiento de registro de la marca solicitada en lo tocante a dichos productos y servicios. Por consiguiente, no procede anular la resolución impugnada por lo que respecta a este extremo, así concretado. Tal confirmación no contradice, por lo

demás, la parte de la resolución de la División de Oposición favorable a la demandante en cuanto a las pretensiones formuladas por ésta, tal como se concretaron en la vista (véase el apartado 23 *supra*).

- 91 De todo cuanto precede se desprende que debe anularse la resolución impugnada, excepto en la medida en que devuelve el asunto a la División de Oposición para que resuelva sobre la solicitud de marca en relación con los productos y servicios a que ésta se refiere y que están comprendidos en las clases 9, 16 y 42.

## Costas

- 92 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.
- 93 En el caso de autos, tanto la Oficina como la parte interviniente han perdido el proceso ya que procede anular la resolución impugnada. Por lo demás, la demandante ha solicitado que se condene a la Oficina al pago de las costas de la demandante.
- 94 En estas circunstancias, procede acordar que la Oficina cargue con las costas de la demandante y que la parte interviniente soporte sus propias costas.



En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de octubre de 2001 en el asunto R 698/2000-1, excepto en la medida en que devuelve el asunto a la División de Oposición para que resuelva sobre la solicitud de marca en relación con los productos y servicios a que ésta se refiere y que están comprendidos en las clases 9, 16 y 42.**
- 2) **Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) al pago de las costas de la demandante.**
- 3) **La parte interviniente cargará con sus propias costas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung