

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 24 de noviembre de 2005\*

En el asunto T-135/04,

**GfK AG**, con domicilio social en Nuremberg (Alemania), representada por los Sres.  
U. Brückmann y R. Lange, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)**  
**(OAMI)**, representada por el Sr. T. Lorenzo Eichenberg, en calidad de agente,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

**BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH**, con domicilio social en Múnich (Alemania),

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 4 de febrero de 2004 (asunto R 327/2003-1), relativa a la oposición formulada por el titular de una marca gráfica alemana que contiene el elemento denominativo «BUS» y una figura de tres triángulos entrelazados contra el registro de la marca denominativa comunitaria Online Bus para servicios de la clase 35,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAD E  
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de septiembre de 2004;

celebrada la vista el 8 de junio de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 15 de noviembre de 1999, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al 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.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Online Bus.
- 3 El registro se solicitó para servicios comprendidos en la clase 35 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, y que responden a la descripción siguiente: «Confección de estadísticas en el campo de la economía, marketing, investigación del mercado y análisis de mercado, asesoramiento de empresas, asesoramiento de organizaciones, asesoramiento empresarial, recopilación y suministro de noticias en el campo de la economía».

- 4 La solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 57/2000, de 17 de julio de 2000.
- 5 El 6 de octubre de 2000, la sociedad BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los servicios contemplados en la solicitud. En apoyo de su oposición, invocó el riesgo de confusión con la marca alemana de la que es titular, que se había registrado el 12 de septiembre de 1988, entre otros, para el «asesoramiento de empresas» de la clase 35 y que protege el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 6 Como la demandante solicitó, de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, que se presentaran pruebas del uso de la marca anterior, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI aportó la prueba del uso del signo que se reproduce a continuación:



- 7 Mediante resolución de 25 de febrero de 2003, la División de Oposición estimó la oposición.
- 8 El 29 de abril de 2003, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante resolución de 4 de febrero de 2004 (asunto R 327/2003-1), notificada a la demandante el 13 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En primer lugar, consideró que el elemento figurativo consistente en unos triángulos entrelazados y el elemento denominativo «bus» eran los dos elementos distintivos de la marca anterior. Por consiguiente, entendió que el uso del signo, uso que se había demostrado, no había causado ningún perjuicio al carácter distintivo de la marca registrada. A continuación, la Sala de Recurso declaró que las marcas en conflicto guardaban poca similitud visual, pero que eran similares fonéticamente, lo que a la luz de la gran similitud entre los servicios en cuestión justificaba la existencia de un riesgo de confusión por parte del público alemán relevante.

### **Pretensiones de las partes**

- 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
- Desestime la oposición de la otra parte en el procedimiento ante la OAMI.
- Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Condene en costas a la demandante.

### **Sobre el alcance de las pretensiones de la demandante**

12 En cuanto a la primera pretensión, la demandante la ha limitado en la vista, indicando que solicita la anulación de la resolución impugnada sólo por lo que respecta a los servicios de «investigación del mercado y análisis de mercado» designados en su solicitud de marca.

13 Esta pretensión debe interpretarse en el sentido de que la demandante únicamente solicita la anulación parcial de la resolución impugnada [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 14]. Esta pretensión no es, en cuanto tal, contraria a la prohibición, establecida en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, de modificar ante este Tribunal el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso (véase, en este sentido, la sentencia Pastilla ovoide, antes citada, apartado 15). Así, procede considerar que la demandante ha desistido de la parte de su recurso en la que había solicitado la anulación de la resolución impugnada para servicios distintos de los de «investigación del mercado y análisis de mercado».

## **Sobre la admisibilidad**

14 En su segunda pretensión, la demandante solicita esencialmente al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI desestimar la oposición contra el registro de su marca.

15 A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, apartado 24, y la jurisprudencia citada]. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante.

## **Sobre el fondo**

16 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primero se refiere a la infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), y del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. El segundo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), y del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94*

### Alegaciones de las partes

- 17 La demandante sostiene que, con arreglo al artículo 43, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, debe desestimarse la oposición, dado que no se ha utilizado la marca anterior tal como se halla registrada.
- 18 A este respecto, la demandante considera que la disposición relevante para apreciar el uso, bajo una forma diferente de la registrada, de la marca alemana que se invoca en este asunto es el artículo 26, apartado 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley de marcas alemana; BGBl. 1994 I, p. 3082 y BGBl. 1995 I, p. 156; en lo sucesivo, «Markengesetz»), Ley por la que se adapta el Derecho alemán al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1). Asimismo, la demandante invoca una sentencia de 13 de abril de 2000 del Bundesgerichtshof (Alemania) relativa a la interpretación de la disposición antes citada de la Markengesetz.
- 19 La demandante opina que, en este asunto, los elementos distintivos del signo utilizado son diferentes de los de la marca registrada.
- 20 En primer lugar, la demandante alega que el signo utilizado no contiene el elemento denominativo «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.». En su opinión, el público no comprenderá, sin dicho elemento, el significado del elemento «bus», que constituye el acrónimo del antiguo titular de la marca anterior.

- 21 La demandante añade que, en el signo registrado, el elemento «bus» se escribe en letras negras debajo del elemento figurativo consistente en tres triángulos entrelazados, mientras que en el signo utilizado se escribe en letras blancas de otra tipografía, dentro de unos rectángulos negros que se sitúan a la izquierda de tal elemento gráfico. A este respecto, señala que procede tener en cuenta que la marca anterior es una marca figurativa, por lo que la propia presentación tipográfica del elemento «bus» está protegida. De este modo, entiende que el titular de dicha marca no tiene tanta libertad para emplearla bajo una forma distinta como la que tendría, por ejemplo, con una marca denominativa.
- 22 Por último, la demandante alega que el color del elemento figurativo consistente en tres triángulos entrelazados es diferente en el signo utilizado y que éste contiene igualmente un elemento gráfico adicional, concretamente, un cuadrado negro.
- 23 Según la demandante, todas estas diferencias alteran el carácter distintivo de la marca invocada, de modo que el público no asimila el signo utilizado a dicha marca.
- 24 La OAMI sostiene que el Reglamento nº 40/94 no contiene ninguna disposición expresa relativa al empleo, bajo una forma diferente de la registrada, de una marca nacional invocada en apoyo de la oposición. Sin embargo, considera que el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 incluye una disposición armonizada, análoga al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94. Así, entiende que procede aplicar tal disposición armonizada, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 o con la disposición correspondiente de la Directiva 89/104. A su juicio, la aplicación de la legislación nacional queda excluida, dado que el Derecho comunitario de marcas constituye un sistema autónomo.
- 25 La OAMI opina que el carácter distintivo de la marca anterior invocada en el caso de autos no se altera en absoluto en la forma en que se utiliza. Considera insignificante la supresión del elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», porque dicho elemento no sólo tiene una importancia secundaria desde el

punto de vista visual, sino que también constituye una descripción. Afirma que la representación del elemento «bus» y del elemento figurativo consistente en tres triángulos entrelazados en forma de negativo puede aceptarse como una variante corriente de la forma registrada que no tiene ningún efecto sobre su carácter distintivo. Según la OAMI, el hecho de haberse añadido un cuadrado es anodino, al tratarse de una figura geométrica básica.

- 26 Por último, a la luz de la finalidad del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, la OAMI entiende que el titular de una marca debe tener cierto margen de maniobra cuando la utiliza, para adaptar la representación del signo protegido a los estándares del grafismo publicitario y a los gustos de la época.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 27 A tenor del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94:

«A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad [...]. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición.»

- 28 En virtud del artículo 43, apartado 3, del mismo Reglamento, la disposición antes citada resulta aplicable a las marcas nacionales anteriores, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

- 29 Con arreglo al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, tendrá la consideración de uso de la marca comunitaria su empleo «en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada».
- 30 Dado que en el presente asunto la marca invocada en apoyo de la oposición es una marca nacional, debe precisarse, para empezar, el objeto del primer motivo, en el que la demandante alega, de hecho, que la Sala de Recurso infringió las disposiciones del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, en relación con el apartado 3 de dicho artículo.
- 31 A continuación, es necesario precisar que, en virtud de la aplicación del artículo 15, apartado 2, letra a), en relación con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, el uso efectivo de una marca anterior, nacional o comunitaria, en la que se basa una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, también queda acreditado mediante la prueba del uso de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada [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, apartado 44].
- 32 Por consiguiente, carece de pertinencia la referencia de la demandante al Derecho nacional.
- 33 A la luz de tales consideraciones, procede examinar si la forma empleada de la marca anterior contiene diferencias que alteren su carácter distintivo.

- 34 En primer lugar, debe observarse que las dos formas de la marca anterior, la registrada y la utilizada, incluyen el elemento denominativo «bus» y un elemento figurativo consistente en tres triángulos entrelazados. Las partes no discuten el carácter distintivo de estos elementos.
- 35 En cuanto a la presentación distinta de dichos elementos en la forma utilizada, procede señalar que ni la tipografía del elemento «bus» ni los colores blanco y negro de la marca anterior son particularmente originales o inhabituales en cada una de las dos formas de la marca anterior. En consecuencia, la variación de estos elementos no afecta al carácter distintivo de dicha marca.
- 36 Seguidamente, por lo que se refiere a la mención «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», procede recordar que la apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de estos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca [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, apartados 33 a 35].
- 37 En el caso de autos, esta mención es un elemento denominativo largo, escrito en letras pequeñas, que ocupa una posición secundaria debajo del signo. Su significado (asociación de asistencia a empresarios y autónomos, asociación declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posición accesoria en la presentación del signo, procede considerar que no tiene carácter distintivo.

- 38 Esta conclusión no se ve cuestionada por la alegación de la demandante de que el elemento «bus», que constituye el acrónimo del antiguo titular de la marca anterior, queda privado de todo significado si se suprime el elemento de que se trata. Ha quedado acreditado que el elemento «bus» posee un carácter distintivo intrínseco. Aun suponiendo que el público destinatario se dé cuenta de que también puede constituir un acrónimo, su carácter distintivo no queda afectado por la supresión del elemento explicativo.
- 39 Dicha conclusión tampoco queda desvirtuada por el argumento, alegado por la demandante en la vista, de que la frase controvertida señala al antiguo titular del signo, de modo que individualiza la marca anterior. Aun si se reconociera que el elemento en cuestión se refiere al nombre del antiguo titular de la marca, este hecho no influiría en la apreciación del contenido descriptivo de dicho elemento y de su lugar en la presentación visual del signo, lo que en el presente asunto permite concluir que tal elemento no tiene carácter distintivo.
- 40 Por último, en cuanto al cuadrado negro, presente en la forma utilizada pero no en la registrada, procede señalar que se trata de una figura geométrica básica que, por lo tanto, carece de carácter distintivo. Además, tal conclusión no resulta influida por la posición del cuadrado en la forma utilizada.
- 41 De las anteriores consideraciones se desprende que la forma utilizada de la marca anterior no reviste diferencias que puedan alterar el carácter distintivo de ésta, en el sentido de las disposiciones del artículo 15, apartado 2, letra a), en relación con las del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó con razón que se había aportado la prueba del uso de la marca de la oponente.
- 42 En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

### Alegaciones de las partes

- 43 La demandante alega que la Sala de Recurso consideró indebidamente que la marca anterior está dominada por el elemento denominativo «bus», común a los dos signos, y que los signos en conflicto eran similares.
- 44 Por una parte, la demandante sostiene que la marca anterior contiene otros elementos distintivos que caracterizan la impresión de conjunto que aquélla produce. En particular, por lo que se refiere al elemento figurativo de la marca anterior, afirma que representa una figura gráfica elaborada, con fuerte carácter distintivo. Alega que, en determinados casos, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI sólo utiliza el elemento gráfico de la marca anterior. A su juicio, dicho elemento tiene al menos la misma importancia que el elemento denominativo «bus». En cuanto al elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», entiende que es importante porque explica el sentido del acrónimo «bus».
- 45 Por otra parte, la demandante considera que el elemento denominativo «bus», al ser escasamente distintivo para los servicios de que se trata, no puede, por sí solo, caracterizar a la marca anterior. Aduce que varias marcas que contienen el elemento denominativo «bus» se hallan registradas en la clase 35 y en Internet se emplea muy a menudo el término «bus» junto con el de «marketing».
- 46 De este modo, la demandante sostiene que los signos objeto de litigio no son similares. Desde el punto de vista visual, afirma que la marca anterior se caracteriza

por el elemento figurativo, que no existe en la marca solicitada. Desde el punto de vista fonético, alega que la marca denominativa solicitada Online Bus es más larga y, por ende, distinta de la palabra «bus» de la marca anterior. Además, la demandante defiende que, al haberse colocado el elemento «online» al principio del signo denominativo, hay que darle más importancia desde la perspectiva de la pronunciación. Desde el punto de vista conceptual, entiende que el elemento «bus» de la marca anterior sugiere un medio de transporte público, mientras que el signo Online Bus se refiere al sector de la informática. A su juicio, por consiguiente, los conceptos de los signos controvertidos también son diferentes.

- 47 La OAMI responde, invocando la sentencia MATRATZEN, antes citada (apartados 33 y 34), que la impresión de conjunto producida por una marca compuesta puede estar dominada por un solo elemento. Sostiene que la concordancia del elemento dominante conduce a la similitud de los signos controvertidos.
- 48 En cuanto a la comparación fonética de los signos en conflicto, la OAMI alega que la Sala de Recurso reconoció justificadamente que éstos eran altamente similares, puesto que el elemento denominativo «bus» es dominante en cada uno de ellos.
- 49 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante con la que ésta pretende demostrar que el elemento «bus» tiene escaso carácter distintivo, la OAMI sostiene que tal alegación es extemporánea, a los efectos del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, al haberse formulado por vez primera ante la Sala de Recurso.
- 50 Además, la OAMI afirma que dicha alegación no se fundamentó suficientemente en la demanda. A este respecto, entiende que la lista de marcas registradas que contienen el elemento «bus» no constituye una prueba adecuada, dado que el debilitamiento de un carácter distintivo sólo puede resultar de marcas utilizadas. Afirma que la búsqueda en Internet del empleo combinado de los términos «bus» y «marketing» no aporta tal prueba, en primer lugar, porque los servicios en cuestión

se refieren sólo en una parte limitada al marketing. Además, considera que tal búsqueda no permite apreciar si se emplea el elemento «bus» en Internet para distinguir los servicios de que se trata. Por último, subraya que dicha búsqueda incluye el sector de los autobuses, que no es objeto del presente litigio, y no se limitó a Alemania, que es el territorio relevante.

51 La OAMI alega que los signos objeto de litigio presentan igualmente una similitud visual y conceptual.

52 Por lo que atañe a la comparación visual, la OAMI entiende que la marca anterior no se caracteriza visualmente por su elemento figurativo. Alega que, generalmente, el público se refiere a los elementos denominativos de las marcas compuestas. En este asunto podría atribuirse al elemento figurativo, en el mejor de los casos, un valor comparable al que tiene el elemento denominativo dominante «bus».

53 Por lo que afecta a la comparación conceptual, la OAMI sostiene que el término «bus» constituye en ambos signos una abreviatura corriente en Alemania para designar un autobús u ómnibus. A este respecto, por analogía con las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Rec. p. II-1887), apartado 58, y de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Rec. p. II-2939), apartado 36, alega que existe una similitud conceptual entre los signos controvertidos.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

54 Del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se desprende que se denegará el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca

anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que la marca anterior y la marca solicitada designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

- 55 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o 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, apartado 33, y la jurisprudencia citada].
- 56 En el caso de autos, las partes no discuten la definición del público relevante utilizada por la Sala de Recurso ni la apreciación de que existe una gran similitud entre los servicios en cuestión (apartados 25 y 26 de la resolución impugnada). En cambio, la demandante sostiene que las marcas controvertidas no son similares y que no existe riesgo de confusión entre ellas. Por consiguiente, procede limitar el examen del presente motivo a estos dos aspectos.
- 57 Según reiterada jurisprudencia, la apreciación global de un riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véanse, por analogía, en cuanto a la interpretación de la Directiva 89/104, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartados 22 y 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).

58 En el presente asunto, procede observar que uno de los componentes de los signos en conflicto, en concreto el elemento denominativo «bus», es idéntico.

59 Sobre este particular, procede señalar que el hecho de que un componente de los signos controvertidos sea idéntico sólo permite concluir que éstos son similares si tal componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por cada uno de dichos signos, de modo que el resto de los componentes son insignificantes a este respecto (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado 33).

60 La Sala de Recurso consideró (apartado 22 de la resolución impugnada) que el elemento «bus» era el elemento dominante de la marca solicitada y uno de los elementos dominantes de la marca anterior.

61 Según la demandante, el elemento denominativo «bus» es escasamente distintivo para los servicios en cuestión y en consecuencia no puede, por sí solo, caracterizar a los signos controvertidos.

62 La demandante se apoya, por una parte, en el elemento de hecho que alegó por primera vez en la vista, de que el término «bus» designa un tipo de encuestas empleadas en los estudios de mercado.

63 Pues bien, este hecho, no expuesto previamente ante uno de los órganos de la OAMI, no puede ser tenido en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia. En

efecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los motivos invocados y a las pretensiones formuladas por las partes, se desprende que dicha Oficina no está obligada a tomar en consideración, de oficio, hechos que las partes no hayan alegado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de febrero de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Rec. p. II-563, apartado 31]. Por consiguiente, no cabe reprochar a la OAMI ninguna ilegalidad en relación con elementos de hecho que no se le han comunicado.

64 Por otra parte, la demandante invoca los resultados de búsquedas en Internet y en la base de datos de marcas Cedexel. La OAMI replica que tales pruebas, presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, se aportaron fuera de plazo.

65 A este respecto, procede recordar que de la jurisprudencia se desprende que, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso sobre la base de nuevos hechos expuestos por la parte que lo haya interpuesto o incluso sobre la base de nuevas pruebas presentadas por ésta [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 26]. Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de las pruebas.

66 Sin embargo, las búsquedas aportadas por la demandante no bastan para demostrar que el carácter distintivo del término «bus» se ha debilitado con respecto a los servicios en cuestión.

67 En cuanto a la lista de resultados obtenidos gracias al buscador Google, según la cual el término «bus» se encuentra en Internet muy a menudo al lado del término

«marketing», tal búsqueda, para la que se han empleado criterios muy generales, no es suficiente para demostrar que el público destinatario asocia estos dos términos. En efecto, no contiene ninguna indicación respecto a la utilización del término «bus» en el territorio relevante que permita distinguir los servicios en cuestión.

68 Por lo que se refiere a la búsqueda en la base de datos Cedex, el mero hecho de que varias marcas relativas a la clase 35 contengan el elemento «bus» no basta para demostrar que dicho elemento tiene ahora sólo un carácter escasamente distintivo debido a su uso frecuente en el ámbito de que se trata. Por una parte, dicha búsqueda no aporta información alguna sobre las marcas efectivamente utilizadas para los servicios en cuestión. Por otra, se refiere a varias marcas en las que se emplea el término «bus» de manera descriptiva para empresas de transporte público.

69 Además, por lo que atañe al otro elemento denominativo de la marca anterior, «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», dicho elemento carece de carácter distintivo, por lo que es insignificante en la impresión de conjunto producida por esta marca (véanse los apartados 37 a 39 *supra*).

70 En cuanto al elemento denominativo «online» de la marca solicitada, no cabe considerar que éste sea distintivo. Se trata, efectivamente, de un término muy conocido que se asocia con la comunicación por Internet. Como esta forma de comunicación puede emplearse para la prestación de los servicios en cuestión, dicho término es descriptivo. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, el público no considerará, por lo general, 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 [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, *New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE y NLCollection)*, asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 34, y la jurisprudencia citada].

- 71 Resulta de las anteriores consideraciones que la Sala de Recurso pudo declarar, con arreglo a Derecho, que el elemento «bus» constituía el elemento denominativo dominante en cada uno de los dos signos controvertidos.
- 72 A la luz de tales consideraciones, procede comparar los signos controvertidos.
- 73 En cuanto a la comparación visual, es preciso señalar que, en el apartado 20 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la marca anterior se caracterizaba tanto por el elemento denominativo «bus» como por su elemento figurativo consistente en tres triángulos entrelazados. La demandante no contradice esta apreciación cuando alega que el elemento figurativo de la marca anterior es, al menos, tan distintivo como el elemento «bus».
- 74 Si bien es cierto que los signos en conflicto presentan una diferencia visual que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión, no lo es menos que esta diferencia no desvirtúa la existencia de una similitud visual creada por el elemento idéntico «bus», que constituye el elemento dominante de la marca solicitada y, en el plano visual, uno de los elementos dominantes de la marca anterior.
- 75 Por lo que se refiere a la comparación fonética, teniendo en cuenta que el único elemento denominativo dominante de los signos controvertidos, «bus», es idéntico, procede concluir que éstos presentan una fuerte similitud fonética.

- 76 Por lo que respecta a la comparación conceptual de los signos en conflicto, procede señalar que la Sala de Recurso estimó con razón que tal comparación no era posible.
- 77 La demandante sostiene que el signo Online Bus hace referencia al sector de la informática. Sin embargo, procede observar que esta referencia se basa en el elemento «online» de la marca solicitada, elemento que en ésta carece de carácter distintivo, por lo que no puede ser determinante para el concepto transmitido por dicha marca.
- 78 Asimismo, procede desestimar la alegación de la demandante de que la marca anterior se refiere al concepto de autobús y tampoco es preciso pronunciarse sobre el argumento de la OAMI de que tal referencia caracteriza los dos signos en conflicto. Consta que los servicios en cuestión no guardan relación alguna con el transporte público. Si bien el análisis conceptual de un signo no queda desvirtuado por el hecho de que el significado de tal signo no guarde relación con los servicios de que se trate, no es menos cierto que este significado tiene que ser claro, de forma que el público relevante pueda captarlo inmediatamente [véase, en este sentido, 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 54]. Pues bien, en el presente caso, el público destinatario no asociará espontáneamente el elemento «bus» con un medio de transporte público, habida cuenta de la naturaleza de los servicios en cuestión.
- 79 Por último, en cuanto a la apreciación global de los signos controvertidos, procede recordar que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión [sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 42].

80 En vista del conjunto de las consideraciones precedentes, y en particular de la gran similitud de servicios de que se trata y de la fuerte similitud fonética de las marcas controvertidas, procede considerar que la mera diferencia visual entre dichas marcas, creada por la presencia del elemento figurativo en la marca anterior, no puede excluir en este caso un riesgo de confusión. Cuando el consumidor en cuestión se vea confrontado con las marcas objeto de litigio, recordará sobre todo el elemento denominativo «bus», que forma parte de ambas marcas y domina su pronunciación. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró, con toda razón, que existía un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

81 En consecuencia, no cabe acoger el segundo motivo.

82 De ello se desprende que procede desestimar el recurso en su totalidad.

## Costas

83 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2005.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

H. Legal