

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 4 de mayo de 2005*

En el asunto T-359/02,

Chum Ltd, con domicilio social en Toronto (Canadá), representada por el Sr. M.J. Gilbert, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

Star TV AG, con domicilio social en Schlieren (Suiza),

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 17 de septiembre de 2002 (asunto R 1146/2000-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Chum Ltd y Star TV AG,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. Mengozzi y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de de diciembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de abril de 2003;

celebrada la vista el 17 de de noviembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 28 de julio de 1998, la demandante presentó una solicitud de registro 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 consiste en el signo denominativo STAR TV.
- 3 Los servicios para los cuales se solicitó el registro están incluidos en las clases 38 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
 - Clase 38: «Servicios de difusión de programas de televisión; servicios de difusión de televisión electrónica interactiva, incluyendo medios televisivos, mensajería electrónica, Internet y otros soportes electrónicos».

— Clase 41: «Producción, distribución, grabación y desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador».

- 4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 43/99 el 31 de mayo de 1999.

- 5 El 30 de agosto de 1999, Star TV AG formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, alegando la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de la marca internacional figurativa que se reproduce a continuación:



- 6 El registro de esta marca cubría Alemania, Austria, los Estados del Benelux, Francia e Italia para servicios de «teledifusión, es decir, difusión de programas especializados con informaciones y documentales sobre cine y películas» de la clase 38, y de «producción de programas televisados, especialmente programas con informaciones y documentales sobre cine y películas», de la clase 41.

- 7 Mediante resolución de 28 de septiembre de 2000, la División de Oposición estimó la oposición por entender que existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, y denegó la solicitud de registro presentado por la demandante.
- 8 El 28 de noviembre de 2000 la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición
- 9 Mediante resolución de 17 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición. Por lo que se refiere, en concreto, a la apreciación del grado de similitud de los servicios, la Sala de Recurso declaró, por una parte, que los servicios de difusión de programas de televisión y los servicios de difusión de televisión electrónica interactiva, incluyendo medios televisivos, mensajería electrónica, Internet y otros soportes electrónicos a que se refiere la solicitud de registro y correspondientes a la clase 38, así como la actividad de producción de programas televisados, correspondiente a la clase 41, engloban los servicios de la oponente comprendidos en estas clases y se solapan con éstos, y, por otra parte, que los servicios de «distribución, grabación y desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador» a que se refiere la solicitud de registro son complementarios de los servicios cubiertos por la marca de la oponente o le sirven de soporte electrónico. En relación con la comparación de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que existía una gran similitud entre los dos signos desde el punto de vista gráfico, puesto que el elemento denominativo de la marca anterior coincidía con la marca solicitada; en segundo lugar, que, desde el punto de vista fonético, la marca solicitada es idéntica al elemento denominativo de la marca anterior; por último, desde el punto de vista conceptual, las dos marcas evocan la misma idea, en concreto, la de una estrella.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

- Ordene a la OAMI que registre la marca solicitada por ella.

- Ordene el reembolso a la demandante de los gastos en que ésta ha incurrido en los procedimientos ante la Sala de Recurso y ante la División de Oposición de 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

Fundamentos de Derecho

- 12 Con carácter preliminar es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33, y de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 18]. Por consiguiente, debe declararse inadmisibile la pretensión contenida en la demanda destinada a que se ordene a la OAMI que estime la solicitud de registro presentada por la demandante.

- 13 En apoyo de su pretensión de anulación la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

- 14 La demandante se opone a la apreciación de la Sala de Recurso relativa, por una parte, a la existencia de gran similitud o identidad entre los servicios de que se trata y, por otra parte, al carácter pretendidamente similar de los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico y conceptual y a su identidad desde el punto de vista fonético.

- 15 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la similitud entre los servicios de que se trata, la demandante comienza indicando que la gama de servicios incluidos en las clases 38 y 41 y cubiertos por la solicitud de marca es más amplia que la de los servicios de las mismas clases cubiertos por la marca anterior. Señala que, por lo que se refiere a la clase 38, la marca anterior únicamente cubre servicios de difusión por televisión de programas especializados con informaciones y documentales sobre cine y películas, mientras que los servicios a que se refiere la solicitud de marca

comprenden servicios de difusión por televisión y servicios de difusión de televisión electrónica interactiva, en particular a través de televisión, mensajería electrónica, Internet y otros soportes electrónicos. Lo mismo sucede respecto a los servicios de la clase 41, puesto que la marca anterior sólo cubre la producción de programas especializados con informaciones y documentales sobre cine y películas, mientras que los servicios designados en la solicitud de marca incluyen tanto la producción como la distribución, la grabación y el desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador.

- 16 La demandante indica, a continuación, que los servicios a que se refiere la solicitud de marca se dirigen al público en general, mientras que los cubiertos por la marca anterior se dirigen a un público más restringido y especializado, integrado por cinéfilos.

- 17 Por último la demandante hace hincapié en que los servicios de la clase 41 a que se refiere la solicitud de marca no se limitan a la producción y a la difusión de programas de televisión, sino que también incluyen su distribución a terceros. Entiende que ello constituye una diferencia importante entre los respectivos ámbitos de actividad de la demandante y la oponente por lo que se refiere a los servicios de la clase 41, que impide afirmar que los servicios cubiertos por la solicitud de marca son simplemente complementarios de los de la oponente.

- 18 En segundo lugar y por lo que se refiere a la apreciación de la similitud de los signos en conflicto, la demandante comienza indicando que la marca anterior es, esencialmente, una marca figurativa, compuesta por distintos elementos, mientras que la marca solicitada sólo es denominativa. Esta diferencia sustancial impide cualquier comparación desde el punto de vista gráfico entre las dos marcas.

- 19 Además, continúa la demandante, no puede descubrirse ninguna similitud fonética entre los signos controvertidos. Afirma que, puesto que la marca anterior es figurativa, sólo puede ser percibida a través de su representación gráfica. Por el contrario, lo que prima en la marca solicitada es el aspecto fonético.
- 20 Por último, según la demandante las dos marcas en conflicto también difieren desde el punto de vista conceptual. Consideradas desde esta perspectiva, la marca solicitada evoca «las estrellas del cine, las celebridades y las diversiones en general así como los programas de televisión que se refieren a ellas», mientras que la marca anterior evoca primordialmente «la astronomía [...] y los programas de televisión que tratan este tema».
- 21 Por otra parte, la demandante señala que la palabra «star», que figura en los dos signos en conflicto, se emplea habitualmente en relación con los servicios de las clases 38 y 41. De ello se deduce, en su opinión, que la amplitud de la protección conferida a la marca anterior no produce el efecto de garantizar al titular de esta marca el monopolio del uso de dicha palabra.
- 22 La demandante señala, además, que ya es titular de la marca comunitaria STAR TELEVISION, registrada para servicios de las clases 38 y 41, así como de diversas marcas denominativas y figurativas internacionales que incluyen la palabra «star» y/o la imagen de una estrella. A este respecto indica, en primer lugar, que la oponente no intervino para impedir el registro de la marca STAR TELEVISION. A continuación afirma que es manifiestamente contradictorio impedir el registro de la marca STAR TV, ya que ha podido registrar la marca STAR TELEVISION, que es sustancialmente idéntica. Por último señala que la marca solicitada permite distinguir sin ambigüedad sus servicios de los ofrecidos por otras empresas, puesto que esta marca se inscribe en una serie de marcas de las que es titular y que incluyen la palabra «star» y/o la representación de una estrella.

- 23 La OAMI comparte el criterio de la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 24 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
- 25 Es jurisprudencia reiterada que 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.
- 26 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos y servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores característicos del supuesto concreto, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la 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, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia que allí se cita].
- 27 En el presente asunto, dada la naturaleza de los servicios de que se trata, cuya designación se reproduce en los apartados 3 y 6 de esta sentencia, el público

pertinente respecto al cual debe analizarse el riesgo de confusión está integrado, en lo que atañe a todos los servicios de que se trata, a excepción de la distribución de programas de televisión a que se refiere la solicitud de marca, por los consumidores medios de los Estados miembros en los que está protegida la marca internacional de la oponente, es decir, Alemania, Austria, los Estados del Benelux, Francia e Italia.

- 28 En efecto, por una parte, aunque algunos servicios ofrecidos por la demandante, y correspondientes tanto a la clase 38 como a la clase 41, se dirigen a un público con nociones de informática y familiarizado con el uso de material electrónico, actualmente la oferta y el consumo de productos y servicios audiovisuales y su difusión entre un amplio público, integrado esencialmente por jóvenes, presentan unas características tales que no cabe considerar que dichos productos y servicios estén reservados a un grupo restringido y especializado de consumidores. Por otra parte, en contra de lo que afirma la demandante, los servicios de las clases 38 y 41 protegidos por la marca anterior, aunque se refieran a un ámbito específico de la cinematografía, no pueden considerarse destinados a un público distinto del gran público, interesado de manera general en el entretenimiento a través de la televisión.
- 29 Por el contrario, procede considerar que los servicios conexos a la actividad de distribución de programas televisados a que se refiere la solicitud de marca y correspondientes a la clase 41 no se dirigen al consumidor medio, sino a un público integrado por profesionales que desarrollan su actividad en los sectores audiovisual y de teledifusión, que puede estar particularmente interesado y atento al elegir el proveedor.
- 30 Por lo tanto, en aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y a la luz de las consideraciones precedentes, procede realizar la comparación, por una parte, de los servicios de que se trata, y por otra, de los signos en conflicto.

Los servicios de que se trata

- 31 Según jurisprudencia reiterada, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario [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 51].
- 32 En el presente asunto, la oposición se basa en una marca anterior registrada para servicios de las clases 38 y 41 y se formula contra el registro de la marca solicitada para servicios de esas mismas clases.
- 33 La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los servicios de difusión de programas de televisión; servicios de difusión de televisión electrónica interactiva, incluyendo medios televisivos, mensajería electrónica, Internet y otros soportes electrónicos, por una parte, y la producción de programas de televisión, por otra, a que se refería la solicitud de marca y correspondientes a las clases 38 y 41 incluyen y se solapan con los servicios designados por la marca anterior de las mismas clases. Respecto a los demás servicios a que se refiere la solicitud de marca y correspondientes a la clase 41 (distribución, grabación y desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador), la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que son complementarios de los servicios protegidos por la marca anterior e incluidos en la misma clase o le sirven de soporte electrónico.
- 34 Una comparación entre las designaciones de los servicios de que se trata incluidos en la clase 38 y que se reproducen respectivamente en el apartado 3, primer guión, y en el apartado 6 *supra*, muestra, por una parte, que los servicios de teledifusión

protegidos por la marca anterior se circunscriben a un ámbito específico, en concreto, la teledifusión de programas relativos al ámbito cinematográfico, mientras que, para describir los servicios a que se refiere la solicitud de la marca, emplea una formulación más amplia, y, por otra parte, que éstos incluyen expresamente los «servicios de difusión de televisión electrónica interactiva», mientras que tal precisión no figura en la descripción de los servicios reivindicados por la oponente.

35 A este respecto procede declarar que, a pesar de las diferencias en su designación, los servicios de la clase 38 a que se refiere la solicitud de marca son, en parte, idénticos y, en parte, similares a los servicios de la misma clase cubiertos por la marca anterior.

36 En efecto, por un lado, como afirmaron acertadamente tanto la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, como la OAMI en su escrito de contestación, la demandante y la oponente prestan servicios de la misma naturaleza, en concreto, servicios de difusión por televisión, independientemente del carácter especializado de las emisiones difundidas por la oponente. Por tanto, los servicios a que se refiere la solicitud de marca también incluyen los protegidos por la marca anterior.

37 Por otro lado, la teledifusión interactiva, que utiliza soportes electrónicos como la televisión digital o Internet, que permiten a los destinatarios un uso del servicio que excede de la mera recepción pasiva del contenido visual, debe ser considerada una modalidad particular de teledifusión. En este sentido, no puede afirmarse que quede excluida de la designación de servicios cubiertos por la marca anterior, aunque no hubiera sido expresamente mencionada. Así, los «servicios de difusión de televisión electrónica interactiva» a que se refiere la solicitud de marca y los servicios de teledifusión protegidos por la marca anterior deben ser considerados, al menos, similares.

- 38 Una conclusión análoga se impone respecto a las actividades de «producción de programas de televisión» correspondientes a la clase 41 y que figuran tanto en la designación de los servicios a que se refiere la solicitud de marca como en la de los servicios cubiertos por la marca anterior. En efecto, en este caso la formulación más amplia adoptada por la demandante también cubre los programas televisados producidos al amparo de la marca anterior, que se refieren al ámbito específico de la cinematografía.
- 39 Por último, respecto a los demás servicios de la clase 41 ofrecidos por la demandante en el marco de sus actividades de «producción, distribución, grabación y desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador», procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, entre los factores que deben tenerse en cuenta para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate se incluyen su destino y su carácter competidor o complementario (véase la jurisprudencia citada en el apartado 31 *supra*). En el presente asunto, como ha afirmado con buen criterio la Sala de Recurso, las actividades de producción, grabación y desarrollo de programas de televisión, vídeo, cintas, CD, CD-ROM y discos de ordenador a que se refiere la solicitud de marca deben ser consideradas comparables a la actividad de producción de programas de televisión cubierta por la marca anterior, en la medida en que tienen carácter complementario de ésta, puesto que incluyen la fabricación de productos audiovisuales o multimedia que pueden constituir una modalidad específica de difusión de los productos de la oponente, o bien proporcionan los soportes electrónicos necesarios para tal difusión.
- 40 Por consiguiente, procede declarar que, a pesar de las diferencias en su designación, los servicios a que se refiere la solicitud de marca son, en parte, idénticos y, en parte, similares a los servicios cubiertos por la marca anterior.

Signos en conflicto

- 41 Es jurisprudencia reiterada que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión

debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y sentencia ELS, antes citada, apartado 62). En efecto, el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, cuya percepción de las marcas desempeña un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, percibe normalmente una marca como un todo y no se detiene a examinar sus diferentes detalles (sentencia SABEL, antes citada, apartado 23).

- 42 En el presente asunto, la marca anterior consiste en un signo figurativo y denominativo compuesto por la imagen central de una estrella de cinco puntas inclinada a la izquierda, atravesada por la mención «star TV», escrita en dos líneas, en rojo y en letras mayúsculas y completada con la representación de una luna rodeada de tres estrellas pequeñas cuyos contornos se esbozan en la parte superior izquierda entre dos puntas de la estrella central. La marca solicitada está compuesta por los términos «star TV».
- 43 En primer lugar, por lo que se refiere a la comparación gráfica de las dos marcas de que se trata, procede recordar, con carácter preliminar, que el Tribunal de Primera Instancia ya ha precisado que nada se opone a comprobar la existencia de una similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa, «habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual» [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 51].
- 44 A este respecto procede señalar, en primer lugar, que las palabras «star TV» constituyen tanto la marca solicitada como el elemento denominativo de la marca anterior. En circunstancias comparables el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que una marca compuesta, denominativa y figurativa, sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de

la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [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 33].

- 45 En el presente asunto, respecto a la comparación gráfica de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró que las palabras «star TV» constituirían el elemento dominante de la marca anterior.
- 46 Tal apreciación no adolece de error alguno. En efecto, habida cuenta de la impresión visual de conjunto producida por la marca anterior, el elemento denominativo «star TV» permite indudablemente retener la atención antes que los demás elementos figurativos del signo tanto por sus dimensiones, ya que las palabras «star» y «TV» se superponen a la imagen de la estrella central y exceden su contorno, como por su impacto cromático, ya que dichas palabras están escritas en rojo sobre fondo blanco y negro.
- 47 En estas circunstancias, dada la coincidencia de la marca solicitada con el elemento denominativo dominante de la marca anterior, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación al considerar que existía una gran similitud entre las dos marcas.
- 48 Asimismo, la Sala de Recurso consideró con buen criterio que, desde el punto de vista fonético, las dos marcas eran idénticas.

- 49 En efecto, en contra de lo que parece afirmar la demandante, hay que admitir que, al igual que la marca solicitada, la marca anterior, al contener un elemento denominativo, también puede ser reproducida fonéticamente. Así, en el presente asunto, dado que la expresión fonética de la marca anterior coincide con la de su único elemento denominativo, los términos «star TV», que corresponde a la marca solicitada, es preciso afirmar que, a nivel fonético, existe identidad entre los dos signos en conflicto.
- 50 Por último, desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso ha considerado que los dos signos en conflicto evocaban la imagen de una estrella.
- 51 A este respecto procede precisar que, aunque la impresión visual de la marca anterior evoca indudable e inmediatamente la idea de una estrella, dado que uno de los elementos de que se compone está constituido por la representación gráfica de una estrella, sólo podrá afirmarse lo mismo de la marca solicitada si puede suponerse razonablemente que el público destinatario conoce el significado de la palabra inglesa «star».
- 52 Pues bien, aunque el consumidor medio, que constituye el público pertinente para la mayor parte de los servicios de que se trata, no conozca necesariamente el significado de la palabra inglesa «star», esta palabra es de uso corriente en alemán, francés, italiano y neerlandés para designar a un artista de cine. Así, tanto la marca cuyo registro se solicita, en la que figura la palabra «star», como la marca anterior, cuyo elemento denominativo dominante reproduce la palabra «star», pueden evocar la idea de una «estrella de cine». Por otra parte, la capacidad de los dos signos de evocar tal idea es tanto más importante cuanto que en ambos casos la palabra «star» se combina con la sigla «TV», que, como abreviatura de la palabra «televisión», puede reforzar la remisión a la idea de artista, de actor o de actriz célebre. De ello se deduce que, desde el punto de vista conceptual, las dos marcas en conflicto pueden evocar el mismo concepto.

- 53 De lo anterior se desprende que, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, la marca solicitada y la marca anterior son muy similares y, en algunos aspectos, idénticas.

Existencia de un riesgo de confusión

- 54 En las circunstancias expuestas anteriormente, habida cuenta de la identidad o de la similitud entre los signos en conflicto y los servicios que designan, procede afirmar que existe un riesgo concreto de que el público pertinente pueda equivocarse respecto al origen comercial de esos servicios.
- 55 Lo mismo cabe afirmar respecto a los servicios vinculados a la actividad de distribución de programas televisados a que se refiere la solicitud de marca, cuyo público destinatario está integrado, como se señala en el apartado 29 de esta sentencia, por profesionales del sector audiovisual. En efecto, procede considerar que la similitud gráfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto es tal que incluso un público más atento puede verse inducido a creer que los servicios de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente entre sí. El hecho de que la oponente no desarrolle su actividad directamente en el sector de la distribución no permite enervar tal conclusión, dado que, por lo general, las actividades de producción y de distribución de programas televisados pueden ser realizadas, como sucede a menudo, por las mismas empresas.
- 56 Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada STAR TV y la marca anterior.

- 57 Por lo que se refiere a las alegaciones que la demandante basa en los distintos registros, nacionales, internacionales y comunitarios, que llevó a cabo y que tienen por objeto marcas que contienen la palabra «star» o la imagen de una estrella así como el uso pretendidamente corriente de la palabra «star» para designar los servicios de que se trata en el presente asunto, basta afirmar que no fueron formuladas ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso. Pues bien, según la jurisprudencia, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13]. A este respecto, 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 medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso (sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 13).
- 58 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede desestimar la pretensión de anulación formulada por la demandante.

Costas

- 59 A tenor del apartado 2 del artículo 87 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. Por haber perdido el proceso la demandante, procede, habida cuenta de las pretensiones de la OAMI, condenarla en costas.
- 60 Conforme al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. No sucede lo mismo

con los gastos en que se haya incurrido con motivo del procedimiento ante la División de Oposición, y, en cualquier caso, la pretensión de la demandante destinada al reembolso de estos gastos debe ser desestimada por este motivo. Asimismo debe desestimarse la pretensión de la demandante destinada a que se le reembolsen los gastos en que incurrió con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso, por haber sido desestimada su pretensión de anulación.

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

Mengozi

Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de mayo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal