SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 27 de octubre de 2005 *

En el asunto T-336/03,

Les Éditions Albert René, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. J. Pagenberg, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: inglés.

Orange A/S, con domicilio social en Copenhague (Dinamarca), representada por el Sr. J. Balling, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la Resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 14 de julio de 2003 (asunto R 0559/2002-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Les Éditions Albert René y Orange A/S,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretario: M. I. Natsinas, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de octubre de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de julio de 2004;

celebrada la vista el 2 de junio de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 7 de noviembre de 1997, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, Orange A/S (en lo sucesivo, «solicitante») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo MOBILIX.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16, 35, 37, 38 y 42 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 responden, respectivamente, a las siguientes descripciones:

— «aparatos, instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones, incluyendo telefonía, teléfonos y teléfonos móviles, incluyendo antenas y reflectores parabólicos, acumuladores y baterías, transformadores y convertidores, codificadores y descodificadores, tarjetas codificadas y tarjetas para codificación,

tarjetas telefónicas, aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización, agendas telefónicas electrónicas, piezas y accesorios (no comprendidos en otras clases) para los productos mencionados», incluidos en la clase 9;

— «tarjetas telefónicas», incluidas en la clase 16;

— «servicio de contestador automático (para abonados ausentes temporalmente), consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales», incluidos en la clase 35;

— «instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación», incluidos en la clase 37;

— «telecomunicaciones, incluyendo información sobre telecomunicaciones, comunicaciones por teléfono y telégrafo, comunicaciones a través de pantallas de ordenador y teléfonos móviles, telecopias, emisiones por radio y televisión, incluyendo a través de televisión por cable y por Internet, envío de mensajes, alquiler de aparatos de envío de mensajes, alquiler de aparatos de telecomunicaciones, incluyendo de aparatos de telefonía», incluidos en la clase 38;

— «investigación científica e industrial, ingeniería, incluyendo el proyecto de plantas e instalaciones de telecomunicaciones, en particular para telefonía, y programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos, alquiler de ordenadores y programas informáticos», incluidos en la clase 42.

4 La solicitud de marca comunitaria fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 1/99 de 4 de enero de 1999.

5 Les Éditions Albert René (en lo sucesivo, «demandante») presentó oposición contra dicha solicitud. A tal efecto invocó los siguientes derechos anteriores, relativos al término «obelix»:

a) marca anterior registrada, protegida por el registro de la marca comunitaria nº 16 154 de 1 de abril de 1996 para los siguientes productos y servicios, en la medida en que resulten pertinentes en el presente procedimiento:

— «aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza (excepto los aparatos de proyección) incluidos en la clase 9; juegos electrónicos con o sin pantalla, ordenadores, módulos de programas, programas informáticos grabados en soportes de datos, en particular, los videojuegos», incluidos en la clase 9;

— «papel, cartón; artículos de estos materiales, productos de imprenta (incluidos en la clase 16), periódicos y revistas, libros; artículos de encuadernación (hilo, lienzo y otras materias para encuadernar); fotografías; papelería; adhesivos (para papelería y productos de imprenta); material para artistas (productos de dibujo, pintura y modelado); pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) y máquinas de oficina (incluidos en la clase 16); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no incluidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés», incluidos en la clase 16;

— «juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte (incluidos en la clase 28); decoraciones para árboles de Navidad», incluidos en la clase 28;

— «marketing y publicidad», incluidos en la clase 35;

— «proyecciones de películas, producción de películas, alquiler de películas; publicación de libros y revistas; educación y entretenimiento; organización de ferias y de exposiciones; festejos populares, explotación de un parque de atracciones, producción de representaciones musicales y habladas en directo; exposición de reconstrucciones de carácter histórico-cultural y etnológico», incluidos en la clase 41;

— «alojamiento y restauración; fotografías; traducciones; gestión y explotación de derechos de autor; explotación de la propiedad intelectual», incluidos en la clase 42.

b) marca notoria anterior conocida en todos los Estados miembros respecto de todos los productos y servicios incluidos en las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42.

6 En apoyo de su oposición, la demandante alega la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

7 Mediante resolución de 30 de mayo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición y autorizó que siguiera adelante el procedimiento de registro de la solicitud de marca comunitaria. Tras dejar sentado que no había quedado probada de modo concluyente la notoriedad de la marca anterior, la División de Oposición adujo que las marcas, globalmente consideradas, no eran similares. Admitió que existe cierta semejanza fonética, pero que ésta quedaba compensada por el aspecto gráfico de las marcas y, concretamente, por el hecho de que los conceptos que ambas representan son muy diferentes: teléfonos móviles en el caso de MOBILIX, y obeliscos en el caso de OBELIX. Además, es más probable que el registro anterior sea identificado con el famoso personaje de tebeos, circunstancia que lo diferenciaría aún más de la marca cuyo registro se solicita desde un punto de vista conceptual.

8 Como consecuencia de recurso interpuesto por la demandante el 1 de julio de 2002, la Sala Cuarta de Recurso adoptó su resolución de 14 de julio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Ésta anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición. En primer lugar, la Sala de Recurso precisó que debe considerarse que la oposición se basaba exclusivamente en el riesgo de confusión. Seguidamente indicó que podía percibirse cierta similitud entre las marcas. En lo que atañe a la comparación entre los productos y los servicios, la Sala estimó que los «aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización» de la solicitud de marca comunitaria y los «aparatos e instrumentos ópticos y de enseñanza» del registro anterior, incluidos en la clase 9, eran similares. Llegó a la misma conclusión en relación con los servicios de la clase 35 denominados «consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales» de la solicitud de marca comunitaria, y «marketing y publicidad» del registro anterior. La Sala estimó que, dado el grado de similitud entre los signos de que se trata, de un lado, y entre estos productos y servicios específicos, de otro, existía riesgo de confusión por parte del público interesado. Por consiguiente, rechazó la solicitud de marca comunitaria respecto de los «aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización» y de los servicios denominados «consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales», admitiéndola respecto de los demás productos y servicios.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

10 En la vista, la demandante solicitó, además, que el Tribunal devolviera el asunto a la Sala de Recurso.

11 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

12 En apoyo de su recurso, la demandante alega tres motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 2, del

Reglamento nº 40/94; en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94.

1. *Sobre la admisibilidad*

Sobre la admisibilidad de nuevos elementos de prueba

Alegaciones de las partes

13 La demandada alega que los cinco documentos que la demandante adjunta como anexo a su escrito de demanda para demostrar la notoriedad del signo OBELIX no fueron presentados previamente durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI y que, por consiguiente, no deberían ser tomados en consideración.

14 En opinión de la demandante, interrogada al respecto por el Tribunal de Primera Instancia durante la vista, las pruebas en cuestión deben ser admitidas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

15 En un anexo a su escrito de demanda, la demandante ha adjuntado varios documentos para demostrar la notoriedad del signo OBELIX. Ha quedado acreditado que estos documentos no fueron presentados previamente durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI.

16 Debe recordarse que el objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 y que, en el procedimiento de anulación, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto [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 29]. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En consecuencia, no procede admitir las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre la admisibilidad del motivo basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

17 La demandante alega que, dado que OBELIX es una marca conocida, e incluso de renombre, del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 se desprende que también está protegida la utilización de dicha marca fuera del ámbito de los productos o servicios análogos frente al uso de su carácter distintivo o de su notoriedad o frente al menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad, bastando para ello que la marca de la demandante sea conocida respecto de algunos de los productos o servicios registrados.

18 La demandada sostiene que la demandante no puede mantener que la Sala de Recurso ha infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, ni pedir que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre una demanda relativa a la aplicación de esta disposición, cuando dicha pretensión no fue debidamente presentada durante la fase administrativa del procedimiento sustanciado ante la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

19 De acuerdo con el tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, «mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad [...] y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».

20 Ha quedado acreditado en el caso de autos que la demandante no solicitó en ningún momento la posible aplicación de dicha disposición ante la Sala de Recurso, y que, por consiguiente, ésta no examinó tal posibilidad. En efecto, la demandante indicó expresamente ante la Sala de Recurso que los motivos en los que basaba su recurso se referían a los artículos 8, apartado 1, letra b) y 8, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Más concretamente, debe señalarse que, si bien en su oposición a la solicitud de marca y ante la Sala de Recurso la demandante invocó la notoriedad de su marca anterior, lo hizo únicamente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, es decir, para sostener la existencia del riesgo de confusión por parte del público pertinente.

21 Además, procede señalar, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen [de la OAMI] se limitará a los medios [léase: motivos] alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

22 En segundo lugar, debe recordarse que, como se ha indicado anteriormente en el apartado 16, la finalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartado 61; de 6 de marzo de 2003,

DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67]. El control de legalidad que realiza el Tribunal de Primera Instancia sobre una resolución de la Sala de Recurso debe efectuarse, por lo tanto, con respecto a las cuestiones de Derecho que se hayan suscitado ante ésta [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 16, y de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 70].

23 Por otra parte, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, también mencionado en el apartado 16, establece expresamente que «las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso».

24 Por consiguiente, la demandante no puede recriminar a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 ni lograr que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la pretensión de la eventual aplicación de dicha disposición.

25 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de este motivo.

Sobre la nueva pretensión presentada en la vista

Alegaciones de las partes

26 En la vista, la demandante solicitó con carácter subsidiario que se devolviera el asunto a la Sala de Recurso con el fin de tener la posibilidad de demostrar que su marca goza de notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

27 La demandada solicita que se declare inadmisible esta pretensión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

28 Es preciso recordar que, según el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte demandante tiene la obligación de definir la cuestión objeto del litigio y de formular sus pretensiones en el escrito de interposición del recurso. Aunque el artículo 48, apartado 2, del mismo Reglamento permite, en determinadas circunstancias, invocar motivos nuevos en el curso del proceso, en ningún caso puede interpretarse que esta disposición autoriza a la parte demandante a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia nuevas pretensiones y modificar de tal forma el objeto del litigio (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 1979, Comisión/Francia, 232/78, Rec. p. 2729, apartado 3, y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, Banatrading/Consejo, T-3/99, Rec. p. II-2123, apartado 28).

29 De ello se deriva que no puede admitirse que la demandante presente ante el Tribunal de Primera Instancia nuevas pretensiones ni, por tanto, modifique el objeto del litigio. Por consiguiente, únicamente cabe declarar inadmisible dicha pretensión.

2. *Sobre el fondo*

Sobre la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

30 La demandante alega que la solicitante de la marca no discutió su afirmación, expuesta durante el procedimiento de oposición, de que su marca OBELIX tiene un importante carácter distintivo. Según la demandante, al no existir disensiones sobre

esta cuestión, la Sala de Recurso debería haber partido de la premisa de que la marca OBELIX de la oponente goza de notoriedad. Por ello, en su opinión, la Sala de Recurso ha infringido el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

31 La demandada alega que la División de Oposición de la OAMI realizó una apreciación pormenorizada de las pruebas presentadas y llegó a la conclusión de que no bastaban para demostrar la notoriedad del signo no registrado ni el elevado grado de carácter distintivo del signo registrado. En consecuencia, debe declararse manifiestamente infundado el primer motivo de la demandante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

32 Como se ha destacado anteriormente en el apartado 22, a tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limita a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

33 Esta disposición limita el examen de la OAMI en dos sentidos. Por una parte, se refiere a la base fáctica de las resoluciones de la OAMI, es decir, los hechos y pruebas sobre los que tales resoluciones pueden fundarse válidamente [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marin (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749, apartado 45] y, por otra, a la base jurídica de dichas resoluciones, es decir, las disposiciones que el órgano que conoce del asunto está obligado a aplicar. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte en relación con dichos motivos [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 32, y de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — Daimler Chrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 28].

34 A este respecto, si bien del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende que, en el marco del procedimiento de oposición, la OAMI no puede proceder al examen de oficio de los hechos, esto no significa sin embargo que esté obligada a aceptar sin más los argumentos invocados por una parte que no han sido rebatidos por la otra parte en el procedimiento. Esta disposición únicamente vincula a la OAMI en relación con los hechos, pruebas y observaciones en los que se basa su resolución.

35 En el caso de autos, la demandante alegó ante la OAMI una apreciación jurídica determinada, pero ni la División de Oposición ni la Sala de Recurso consideraron que la demandante la hubiera defendido de forma convincente mediante hechos o pruebas. Ambas estimaron que éstos no bastaban para mantener la valoración jurídica en cuestión, es decir, la notoriedad del signo no registrado y el elevado grado de carácter distintivo del signo registrado.

36 Por consiguiente, debe declararse infundado el motivo que invoca la demandante basándose en la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94.

Sobre el artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

37 En primer lugar, en lo que atañe a la comparación de los productos y de los servicios, la demandante sostiene que los productos a los que se refiere la marca cuyo registro se solicita e incluidos en la clase 9, salvo los «aparatos de enseñanza y señalización», son también, como mínimo, muy semejantes a los de la clase 9 a que se refiere la marca de la oponente.

38 La demandante alega que todos los demás productos de la clase 9 a los que se refiere la marca cuyo registro se solicita, como los «aparatos, instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones, incluyendo telefonía, teléfonos y teléfonos móviles, incluyendo antenas y reflectores parabólicos, acumuladores y baterías, transformadores y convertidores, codificadores y descodificadores, tarjetas codificadas y tarjetas para codificación, tarjetas telefónicas, agendas telefónicas electrónicas, piezas y accesorios (no comprendidos en otras clases) para los productos mencionados» contienen elementos constitutivos esenciales de los productos de la demandante. Así, en su opinión, los teléfonos móviles digitales y teléfonos de la solicitante figuran en los módulos de programas de la demandante. Como la lista de los productos de la solicitante incluye también piezas y accesorios de sus productos principales, los módulos de programas y las piezas de la solicitante también son idénticos.

39 Según la demandante, lo mismo ocurre con los demás productos de la solicitante como los «aparatos, instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones, incluyendo telefonía, codificadores y descodificadores», porque también éstos contienen módulos de programas. A ello se suma el hecho de que estos productos de la clase 9, a los que se refiere la marca cuyo registro se solicita, funcionan fundamentalmente a través de un procesador y podrían usarse asimismo mediante programas informáticos. Ahora bien, los programas informáticos forman parte de la lista de sus productos. Por ello, la demandante aduce que la similitud existente entre los productos de la clase 9 contemplados en la solicitud de marca y sus propios productos pertenecientes a dicha clase no es una similitud débil, sino de grado medio.

40 Seguidamente, la demandante alega que las tarjetas telefónicas de la solicitante, incluidas en la clase 16, son tarjetas telefónicas codificadas. Según una sentencia del Tribunal Federal Alemán de Patentes de 7 de julio de 1997, estas tarjetas son semejantes a los productos de la demandante denominados «programas informáticos grabados en soportes de datos».

41 Asimismo, la demandante recuerda que la Sala de Recurso consideró que sus productos no eran semejantes a los demás productos de la solicitante, es decir:

— «servicio de contestador automático para abonados ausentes temporalmente», incluidos en la clase 35;

— «instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación», incluidos en la clase 37;

— «telecomunicaciones, incluyendo información sobre telecomunicaciones, comunicaciones por teléfono y telégrafo, comunicaciones a través de pantallas de ordenador y teléfonos móviles, telecopias, emisiones por radio y televisión, incluyendo a través de televisión por cable y por Internet, envío de mensajes, alquiler de aparatos de envío de mensajes, alquiler de aparatos de telecomunicaciones, incluyendo de aparatos de telefonía», incluidos en la clase 38;

— «investigación científica e industrial, ingeniería, incluyendo el proyecto de plantas e instalaciones de telecomunicaciones, en particular para telefonía, y programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos, alquiler de ordenadores y programas informáticos», incluidos en la clase 42.

42 La demandante alega que los principios desarrollados por la jurisprudencia sobre la similitud entre productos se aplican por analogía a la relación entre productos y

servicios, y viceversa. En su opinión, resulta determinante dilucidar si, en caso de utilización de signos similares, existe el riesgo de que el público interesado se confunda respecto al lugar de procedencia de los productos y de los servicios.

43 De acuerdo con estos principios, debería admitirse que existe cierta similitud entre los mencionados servicios de la solicitante y los productos de la demandante porque los fabricantes de productos como «ordenadores, módulos de programas, programas informáticos grabados en soportes de datos» también prestan los servicios correspondientes de la solicitante. Basándose en una resolución del Tribunal Federal Alemán de Patentes, la demandante afirma que existen similitudes entre los servicios de la solicitante incluidos en la clase 38, y sus propios productos incluidos en la clase 9, dado que una parte significativa del público podría creer que los fabricantes y los distribuidores del material de tratamiento de datos ofrecen asimismo los servicios de telecomunicaciones correspondientes si la marca es la misma.

44 La demandante sostiene que, por los mismos motivos, debe admitirse la existencia de similitudes entre los servicios de la solicitante incluidos en las clases 35, 37 y 42, por una parte, y sus propios productos pertenecientes a la clase 9, por otra. Por un lado, estos servicios, como el «servicio de contestador automático para abonados ausentes temporalmente, y la instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación», también son prestados por los fabricantes de material informático (ordenadores), y por otro, tales servicios funcionan mediante programas informáticos.

45 Algo semejante ocurre, en su opinión, con los siguientes servicios de la solicitante: «Investigación científica e industrial, ingeniería, incluyendo el proyecto de plantas e instalaciones de telecomunicaciones, en particular para telefonía, y programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos, alquiler de ordenadores y programas informáticos». Según la demandante, la investigación científica e industrial, al igual que la ingeniería, incluyendo los proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, conforman un sector de actividades tan próximo al del material y los programas informáticos desde el

punto de vista técnico y económico que en el ámbito comercial, o al menos entre algunos de sus principales actores, se ha impuesto la idea de que los fabricantes o distribuidores de material de tratamiento de datos también operan, por ejemplo, en el sector de los proyectos del servicio de telecomunicaciones correspondiente, siempre que se emplee la misma marca.

46 La demandante declara que no comprende la tesis de la Sala de Recurso que niega la existencia de similitudes entre los servicios de la solicitante consistentes en el «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» y sus propios productos denominados «ordenadores y programas informáticos grabados en soportes de datos». Un simple vistazo a Internet basta para comprobar el hecho de que los distribuidores de ordenadores ofrecen asimismo la posibilidad de alquilarlos. Lo mismo sucede con los programas informáticos.

47 En segundo lugar, en lo que atañe a la comparación de los signos, la demandante alega que existen grandes similitudes entre los dos signos OBELIX y MOBILIX. Al estar la marca OBELIX protegida en todo el mercado interior, resulta conveniente, en particular, averiguar de qué modo son comprendidas las marcas en virtud de la impresión fonética y conceptual que producen, y tener en cuenta las condiciones del mercado y los hábitos de los consumidores del mercado interior.

48 La demandante sostiene que ha de tenerse en cuenta ante todo el hecho de que los consumidores considerarán que los dos signos son dos marcas trisílabas acentuadas en las mismas sílabas y en las cuales el orden de las consonantes es idéntico y el de las vocales casi idéntico, puesto que las vocales «e» e «i» tienen un sonido muy semejante. En su opinión, la única diferencia reside en la inicial «m» de la marca de la solicitante que, sin embargo, debido a su débil sonoridad, podría pasar fácilmente inadvertida para el oyente en un entorno en el que el nivel acústico sea bastante elevado.

49 La demandante alega que lo realmente importante es la impresión de conjunto y que a menudo el recuerdo visual es el aspecto más determinante. El comprador que únicamente recordara vagamente la marca OBELIX creería reconocer en el signo similar MOBILIX la marca que ya conoce, confundiendo las empresas de las que proceden los productos.

50 En tercer lugar, por lo que respecta al riesgo de confusión, la demandante alega que si se tiene en cuenta la interdependencia entre la similitud de los productos, la similitud de las marcas y el carácter distintivo de la marca de la oponente, las diferencias entre las marcas en el ámbito de los productos y servicios idénticos y, en gran medida, de los productos y servicios similares, no son suficientes para impedir que se produzcan confusiones –especialmente a nivel fonético– debido a la notoriedad de la marca de la oponente.

51 La demandante aduce que la marca OBELIX forma parte de una familia de marcas que comprende también marcas inspiradas en otros personajes de la serie «Astérix» y que está protegida mundialmente en 50 países. El perjuicio ocasionado al carácter distintivo resulta, por una parte, de que se ha tratado de hacer referencia al modelo de renombre amalgamando sus componentes fonéticos, visuales y conceptuales y, por otra, de que en el presente caso se ha usado intencionadamente, sin razón lingüística alguna que lo justifique, un componente característico propio de la serie de marcas pertenecientes a la familia «Astérix»: el sufijo «ix». Es absolutamente concebible que el término «mobilix» se deslice discretamente dentro de esta familia de marcas y que sea incluido en ésta como una derivación del término «obelix».

52 La demandada sostiene que no existe riesgo de confusión alguno por parte del público interesado. La diferencia visual evidente y la diferencia conceptual particularmente importante que según ella existen entre los signos compensan cualquier similitud fonética, incluso respecto de productos y servicios que presenten escasas similitudes.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 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 solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior o 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. Por otra parte, debe entenderse por «marcas anteriores», en particular, las marcas comunitarias cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria [artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 40/94].

54 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

55 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tiene el público pertinente 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, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia que el 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].

56 En el presente asunto se han invocado los derechos anteriores sobre el término «obelix», correspondiente a una marca comunitaria y a una marca que goza de notoriedad en todos los Estados miembros.

57 Por otra parte, la gran mayoría de los productos y servicios de que se trata son productos y servicios de consumo habitual destinados a un uso cotidiano. Únicamente los servicios de la solicitud de marca comunitaria incluidos en la clase 42 (investigación científica e industrial, etc.) están destinados a un público más especializado. Por tanto, el público destinatario con respecto al que debe apreciarse el riesgo de confusión es el consumidor medio de estos productos y servicios en la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

58 La comparación realizada por la Sala de Recurso en relación con los productos de que se trata, por una parte, y, con los signos controvertidos, por otra, debe examinarse a la luz de las consideraciones anteriores.

— Sobre la comparación de los productos

59 Para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trata, 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 (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).

60 En relación con los productos de las clases 9 y 16 cuyo registro se solicita, como los «aparatos, instrumentos e instalación de telecomunicaciones», «teléfonos móviles», «codificadores y descodificadores», etc., la demandante sostiene fundamentalmente que todos ellos contienen elementos esenciales de los productos amparados por la marca.

61 Los argumentos de la demandante deben rechazarse. Si bien es cierto que para el buen funcionamiento de los «instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones» son necesarios ordenadores de varios tipos, y que la entidad que fabrica el material necesario para los «servicios de contestador automático (para abonados ausentes temporalmente)» puede ofrecer éstos ocasionalmente, ello no constituye una justificación suficiente para afirmar que estos productos y servicios son similares, ni, con mayor razón, «muy similares». En efecto, el mero hecho de que un producto determinado se utilice como pieza, accesorio o componente de otro no basta para demostrar que los productos finales que incluyen estos componentes sean similares, puesto que, en particular, su naturaleza, su destino y los clientes interesados pueden ser completamente diferentes.

62 Por otra parte, de la formulación de la lista de los productos y de los servicios del registro anterior para la clase 9 se desprende que los ámbitos a que se refiere este derecho son la fotografía, el cine, la óptica, la enseñanza y los videojuegos. Esta lista de productos y servicios debe compararse con la contenida en la solicitud de marca comunitaria, en la que resulta evidente que el sector de que se trata en este caso es, casi exclusivamente, el de las telecomunicaciones en todas sus variantes. Los equipos de telecomunicaciones están comprendidos en la categoría de «aparatos para la grabación, la transmisión, la reproducción de sonido o de imágenes», que forma parte del título oficial de la clase 9 según el Arreglo de Niza. Sin embargo, esta parte del título de la clase («telecomunicaciones») no fue solicitada al registrar el derecho anterior, de modo que se supone que los equipos de telecomunicaciones no estaban cubiertos por él. La demandante registró su marca para numerosas clases, pero no mencionó las «telecomunicaciones» entre sus especificaciones e incluso dejó fuera del registro toda la clase 38, que es la clase que se refiere precisamente a los servicios de «telecomunicaciones».

63 A este respecto, debe compartirse la observación de la Sala de Recurso según la cual el registro anterior protege los «aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos», pero la demandante no puede emplear esta formulación amplia como un argumento para sostener que existe una gran similitud ni, con mayor razón, una identidad con los productos contemplados en la solicitud, cuando podría haber obtenido fácilmente una protección específica para los aparatos e instrumentos de telecomunicaciones.

64 Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error al estimar que no procede considerar que los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria, comprendidos en las clases 9 y 16, estén incluidos en la lista de productos y servicios, que fue formulada en términos amplios al realizar el registro anterior.

65 Seguidamente, la demandante sostiene, por lo que respecta a los servicios contemplados en la solicitud de marca comunitaria e incluidos en las clases 35, 37, 38 y 42, que, en contra de las conclusiones a las que llegó la Sala de Recurso, estos productos también son semejantes a los suyos, dado que los fabricantes de productos como «ordenadores, módulos de programas, programas informáticos grabados en soportes de datos» ofrecen asimismo los servicios para los que se solicitó el registro. Basándose en una resolución del Tribunal Federal Alemán de Patentes, la demandante afirma que sus productos de la clase 9 y los servicios de telecomunicaciones de la clase 38 son similares, puesto que una parte significativa del público podría creer que los fabricantes y los distribuidores de material de tratamiento de datos ofrecen también los correspondientes servicios de telecomunicaciones si la marca utilizada es la misma. Por otra parte, la demandante alega que esta observación es igualmente válida respecto de los servicios incluidos en las clases 35 y 37, ya que los fabricantes del material informático utilizado en servicios como los «contestadores automáticos» (clase 35) y la «instalación y reparación de teléfonos» (clase 37) ofrecen en ocasiones dichos servicios, los cuales funcionan mediante programas informáticos. En cuanto a los servicios denominados «Investigación científica e industrial, ingeniería, incluido el proyecto de infraestructuras y de instalaciones de telecomunicaciones» incluidos en la clase 42, la demandante mantiene que están tan estrechamente vinculados al sector del material y de los programas informáticos que el público podría creer que proceden de los mismos fabricantes o distribuidores. Por último, en lo que atañe al «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» (clase 42), contemplado en la solicitud de marca comunitaria, la demandante rechaza la afirmación de la Sala según la cual dichos servicios son diferentes de sus «ordenadores» y «programas informáticos grabados en soportes de datos».

66 Con carácter preliminar, debe observarse que los principios aplicables a la comparación de los productos se aplican también a la comparación entre los servicios y entre los productos y los servicios. Como ha señalado la demandada, si

bien es cierto que generalmente los productos son por su propia naturaleza diferentes de los servicios, no lo es menos que pueden ser complementarios, por ejemplo en el sentido de que el mantenimiento del producto sea complementario del propio producto, o de que los servicios pueden tener el mismo objeto o el mismo destino que el producto, y encontrarse por este motivo en situación de competencia. De ello se deriva que, en determinadas circunstancias puede hallarse una similitud incluso entre productos y servicios.

67 En el presente asunto, por lo que respecta, en primer lugar, a los servicios contemplados en la solicitud de marca dentro de las clases 37 y 42, no cabe criticar el punto de vista de la Sala de Recurso de acuerdo con el cual tales servicios no pueden considerarse semejantes a los servicios objeto del registro anterior. En efecto, los servicios de la demandante incluidos en la clase 42 («alojamiento y restauración; fotografías; traducciones; gestión y explotación de derechos de autor; explotación de la propiedad intelectual») no tienen ninguna relación con los servicios denominados «investigación científica e industrial, ingeniería, incluido el proyecto de infraestructuras y de instalaciones de telecomunicaciones, en particular para telefonía, y programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos, alquiler de ordenadores y de programas informáticos», también comprendidos en la clase 42, para los que se solicita protección. La misma conclusión puede aplicarse a los servicios que figuran en la solicitud de marca comunitaria incluidos en la clase 37: «Instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación».

68 En segundo lugar, la Sala de Recurso no incurrió en error al afirmar que, a la vista de su naturaleza técnica, de las competencias exigidas para ofrecerlos y de las necesidades de los consumidores a cuya satisfacción se destinan, los servicios enumerados en la solicitud de marca comunitaria dentro de la clase 38 (descritos anteriormente en el apartado 3) presentan suficientes diferencias en relación con aquéllos objeto del registro anterior e incluidos en la clase 41 (descritos en el apartado 5 de la presente sentencia). Por consiguiente, los servicios contemplados en la solicitud de marca incluidos en la clase 38 presentan, a lo sumo, una débil similitud con los servicios incluidos en la clase 41 protegidos por el derecho anterior.

69 A continuación debe rechazarse la alegación de la demandante según la cual todos los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca comunitaria pueden estar vinculados, de uno u otro modo, a los «ordenadores» y a los «programas informáticos» (clase 9) objeto de la marca anterior. Como observó acertadamente la demandada, en la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, casi ningún equipo o material electrónico o digital funciona sin ordenadores de uno u otro tipo. Admitir la existencia de similitudes en todos los casos en que el derecho anterior comprende los ordenadores, y en que los productos o servicios objeto del signo solicitado pueden emplear ordenadores, conduciría sin duda a extralimitarse respecto al objeto de la protección que el legislador concede al titular de una marca. Dicha posición abocaría a una situación en la que el registro de programas o de material informático excluiría en la práctica el registro posterior de cualquier tipo de procedimiento o de servicio electrónico o digital que emplee estos programas o este material. En cualquier caso, esta exclusión no es legítima en el presente asunto, puesto que la solicitud de marca comunitaria tiene únicamente por objeto las telecomunicaciones en sus diversas formas, mientras que el registro anterior no hace ninguna referencia a actividades de este sector. Además, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, nada impedía a la demandante haber registrado también su marca para la telefonía.

70 Por consiguiente, debe considerarse que los productos y los servicios de que se trata no son similares. No obstante, hay una excepción. En efecto, hay similitudes entre el «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» que figura en la solicitud de marca comunitaria (clase 42) y los «ordenadores» y «programas informáticos grabados en soportes de datos» de la demandante (clase 9) debido a su complementariedad.

71 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, procede rechazar las alegaciones de la demandante respecto a la comparación de los productos y servicios, salvo la relativa a la similitud entre el «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» que figura en la solicitud de marca comunitaria (clase 42) y los «ordenadores» y «programas informáticos grabados en soportes de datos» de la demandante (clase 9).

— Sobre la comparación de los signos

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

73 La demandante considera que existe una gran similitud entre los dos signos OBELIX y MOBILIX. Desde un punto de vista visual, ambos tienen prácticamente la misma longitud y las letras siguen un orden semejante y, a nivel fonético, dan lugar a sonidos muy similares. Dado que la letra inicial «m» del signo cuyo registro se solicita produce un sonido débil, es probable además que se oiga mal en un entorno ruidoso.

74 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos controvertidos eran similares. Indicó que los dos signos estaban formados por el mismo número de sílabas, la misma secuencia de consonantes B-L-X, una secuencia similar de vocales O-I (o E)-I y que tenían la misma longitud. En opinión de la Sala, estas características comunes producen una impresión general de similitud. Esta impresión es más fuerte desde el punto de vista fonético, pero también resulta apreciable a nivel visual, en particular debido al sufijo «ix». Por último, la Sala de Recurso estimó que si bien las diferencias conceptuales existentes entre las dos marcas no eran insignificantes, no bastaban para compensar las similitudes visuales y fonéticas.

75 En lo que atañe, en primer lugar, a la comparación visual, debe señalarse ante todo que las dos marcas de que se trata son marcas denominativas. MOBILIX está formada por siete letras y el signo anterior OBELIX por seis letras. Aun cuando

tengan en común las combinaciones de letras «OB» y la terminación «LIX», existen entre ambas varias diferencias visuales importantes, como las relativas a las letras que siguen a «OB» («E» en el primer caso, «I» en el segundo), el principio de las palabras (la marca comunitaria solicitada empieza por «M» y la marca anterior por «O») y a su longitud. A este respecto debe recordarse que normalmente la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 83].

76 Por consiguiente, procede concluir que los signos de que se trata no son similares desde el punto de vista gráfico o que presentan, como máximo, una similitud visual muy débil.

77 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación a nivel fonético, debe señalarse que las dos marcas se pronuncian en tres sílabas, O-BE-LIX y MO-BIL-IX o MO-BI-LIX. Aunque la primera sílaba de la marca comunitaria solicitada, «MO», se pronuncia claramente, lo que ayuda a diferenciar los signos controvertidos, no debe ignorarse el hecho de que la inicial «M», debido a su débil sonoridad, puede no obstante pasar inadvertida para el oyente en algunas ocasiones. Además, la segunda y la tercera sílabas se pronuncian de modo muy semejante, e incluso idéntico esta última.

78 A la vista de estas consideraciones, ha de concluirse que entre los signos controvertidos existe cierta similitud fonética.

79 En tercer lugar, respecto a la comparación conceptual, procede subrayar que las palabras «mobilix» y «obelix» no tienen ningún significado semántico en ninguna de

las lenguas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, mientras que el término «mobilix» puede entenderse fácilmente como una referencia a algo móvil o a la movilidad, el término «obelix», por su parte, aunque el nombre no haya sido registrado como marca denominativa, es decir, sin referencia visual al personaje de tebeos, será identificado sin dificultad por el público medio con el mencionado personaje corpulento de la serie de cómics, ampliamente conocido en toda la Unión Europea, que vive sus aventuras en compañía de Astérix. Esta representación concreta de un personaje popular hace que sea muy improbable la confusión conceptual por parte del público con unos términos más o menos parecidos (sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 58).

80 Semejantes diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata. Tal neutralización exige que desde el punto de vista del público pertinente al menos uno de los signos controvertidos tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (sentencia BASS, citada en el apartado 72 *supra,* apartado 54 y PICARO, citada en el apartado 33 *supra,* apartado 56). Esto sucede, en el presente asunto, con el signo denominativo OBELIX, como acaba de indicarse en el apartado anterior.

81 De ello se deriva que en el presente caso las diferencias conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y las posibles similitudes visuales anteriormente destacadas.

82 En el marco de la apreciación el riesgo de confusión, debe observarse que las diferencias entre los signos controvertidos son suficientes para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan

los productos, ya que tal riesgo presupone que, de forma acumulativa, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o servicios que éstas designan sean suficientemente elevados (sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 59).

83 En estas circunstancias, la apreciación de la Sala de Recurso sobre el carácter distintivo de la marca anterior así como las alegaciones de la demandante en cuanto al renombre de dicha marca no tienen ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en el caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 60).

84 En efecto, un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos, así como entre los productos y servicios designados, y el renombre de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Canon, citada en el apartado 59 *supra,* apartados 22 y 24). Pues bien, dado que en el caso de autos los signos en conflicto no pueden ser considerados idénticos ni similares, el hecho de que la marca anterior sea ampliamente conocida o goce de renombre en la Unión Europea no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 61).

85 Por último, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual es absolutamente concebible que, merced al sufijo «ix», el término «mobilix» se deslice discretamente dentro de la familia de marcas formada por los personajes de la serie «Astérix» y que sea incluido en ésta como una derivación del término «obelix». En efecto, basta destacar a este respecto que la demandante no puede hacer valer ningún derecho exclusivo sobre el uso del sufijo «ix».

86 De cuanto precede resulta que no concurre uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por tanto, no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.

87 En estas circunstancias, procede desestimar el motivo basado en la infracción de esta disposición, sin que sea preciso examinar las alegaciones avanzadas por la demandante al respecto sobre la supuesta notoriedad de la marca anterior. Asimismo, no puede acogerse la petición de examen de testigos, formulada por la demandante a fin de acreditar dicha notoriedad. Resulta también, por último, que el hecho de que existan similitudes entre el «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» incluidos en la solicitud de marca comunitaria (clase 42) y los «ordenadores» y «programas informáticos grabados en soportes de datos» de la demandante (clase 9) (véase el apartado 71 *supra)* carece de consecuencias.

88 Por lo tanto, procede desestimar el recurso interpuesto por la demandante.

Costas

89 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 demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de octubre de 2005.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

M. Jaeger