SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 23 de octubre de 2002 *

En el asunto T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por los Sres. J. Schneider y A. Buddee, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representado por los Sres. A. von Mühlendahl, A. di Carlo y O. Waelbroeck, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en la que la otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelas) es

ELS Educational Services, Inc., con domicilio social en Culver City, California (Estados Unidos),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 18 de octubre de 2000 (asunto R 074/2000-3),

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de diciembre de 2000;

visto el escrito de contestación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de mayo de 2001;

celebrada la vista el 27 de febrero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra a), inciso ii), 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, establece:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) 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.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

[...]»

2 El artículo 42, apartado 1, letra a), y apartado 3, del Reglamento nº 40/94 establece:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

a) en los casos de los apartados 1 y 5 del artículo 8, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del artículo 8, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

[...]

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

3 El artículo 43, apartados 1, 2, 3 y 5 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

2. 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 para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, 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.

[...]

5. Si resultara del examen de la oposición que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.»

4 La regla 22, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), dispone:

«1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 43 del Reglamento, la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.»

Antecedentes del litigio

5 El 1 de abril de 1996 ELS Educational Services, Inc. (en lo sucesivo, «solicitante») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento nº 40/94.

6 La marca cuyo registro se solicitó consiste en las siglas «ELS» (en lo sucesivo, «marca solicitada»).

7 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 16, 35 y 41 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 corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

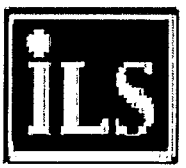
— clase 16: «Libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma»;

— clase 35: «Asistencia técnica en relación con el establecimiento y/o funcionamiento de escuelas de idiomas»;

— clase 41: «Servicios educativos, en concreto enseñanza del inglés».

8 El 23 de enero de 1998 la demandante formuló oposición contra la marca solicitada, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (B 11371). El motivo invocado en apoyo de la oposición consiste en el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre la

marca solicitada y una marca anterior de la que es titular la demandante. La marca anterior de que se trata (en lo sucesivo, «marca anterior») es el registro alemán nº 2005750 de un signo figurativo que se reproduce a continuación:



9 Los productos y servicios para los cuales se registró la marca anterior están comprendidos en las clases 9, 16 y 41 del Arreglo de Niza y corresponden, para cada una de ellas, a la descripción siguiente:

— clase 9: «Soportes de registro de todo orden que contienen programas educativos»;

— clase 16: «Productos educativos y de enseñanza (a excepción del equipo) consistentes en publicaciones»;

— clase 41: «Desarrollo y organización de cursos por correspondencia».

10 A petición del solicitante, mediante telefax de la OAMI de 15 de julio de 1998 se instó a la demandante para que, en un plazo de dos meses, aportara la prueba del uso de la marca anterior, en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y de la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95.

11 Dentro del plazo concedido por la OAMI para probar el uso de la marca anterior la demandante se refirió explícitamente a los documentos presentados en un procedimiento de oposición paralelo (B 10845), a saber, una declaración realizada por el director de la demandante, manuales de estudio, el folleto de un seminario y anuncios publicitarios. Una vez expirado dicho plazo, el 24 de marzo de 1999, la demandante adjuntó a la respuesta a las observaciones del solicitante sobre las pruebas que había presentado dentro de plazo otros documentos adicionales (fotocopias de tres casetes que llevaban la marca anterior).

12 Mediante resolución de 24 de noviembre de 1999, la División de Oposición desestimó la oposición sobre la base de los artículos 8, apartado 1, letra b), 42 y 43 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. La División de Oposición estimó, en primer lugar, que no podían aceptarse los documentos adicionales presentados tras la expiración del plazo concedido por la OAMI para probar el uso de la marca anterior. Consideró, además, que los documentos facilitados por la demandante dentro de plazo demostraban el uso efectivo de la marca anterior respecto a los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia», pero que no lo demostraban respecto a los «productos educativos y de enseñanza (a excepción del equipo) consistentes en publicaciones», ni respecto a los «soportes de registro de todo orden que contienen programas educativos». Por último, la División de Oposición consideró que no existía riesgo alguno de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada respecto a todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca.

13 El 21 de enero de 2000 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

14 El recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 18 de octubre de 2000, que fue notificada a la demandante el 30 de octubre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

15 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que la resolución de la División de Oposición era procedente. En primer lugar, confirmó la apreciación de la División de Oposición sobre la prueba del uso efectivo de la marca anterior y el rechazo por ésta de los documentos adicionales presentados tras la expiración del plazo concedido por la OAMI. En segundo lugar, la Sala de Recurso afirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.

Pretensiones de las partes

16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Deniegue la marca solicitada.

— Condene en costas a la OAMI.

17 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime la pretensión de la demandante.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la pretensión de que se deniegue la marca solicitada

18 Mediante su segunda pretensión, la demandante solicita esencialmente al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI denegar el registro de la marca solicitada.

19 A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 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 le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante [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, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12].

Sobre la pretensión de anulación

20 La demandante invoca dos motivos. El primer motivo estriba en el incumplimiento del procedimiento relativo a la presentación de la prueba del uso de la marca anterior y el segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento del procedimiento relativo a la presentación de la prueba del uso de la marca anterior

— Alegaciones de las partes

21 La demandante considera que la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración las pruebas adicionales presentadas el 24 de marzo de 1999, ya que completan las pruebas ya aportadas y, en particular, la declaración del director de la demandante. Alega que, puesto que ha debido enfrentarse a las objeciones del solicitante, ha respondido mediante la presentación de los documentos adicionales.

22 La demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al inadmitir, como prueba del uso de la marca anterior, la aportación de los documentos presentados en el procedimiento de oposición paralelo B 10845, a fin de probar el uso de la marca anterior. Así, la demandante estima que si la OAMI considera que no es adecuado utilizar en el presente asunto documentos presentados en otro asunto paralelo, debería haberlo señalado, lo que habría permitido que la demandante actuara en consecuencia enviando, dentro del plazo concedido, una nueva serie de pruebas del uso de la marca anterior.

23 A modo de observaciones preliminares, la OAMI considera que, en el caso de autos, no es preciso que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la posibilidad de presentar una prueba adicional del uso de una marca anterior tras la expiración del plazo establecido en la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, ya que, aun cuando la demandante hubiera probado el uso efectivo de la marca anterior respecto a los productos designados con esta marca, ello no habría afectado al fondo de la resolución impugnada.

24 No obstante, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara necesario pronunciarse sobre dicha cuestión, la OAMI afirma que la Sala de Recurso estimó acertadamente que en un procedimiento *inter partes,* es imposible presentar pruebas adicionales una vez expirado el plazo concedido por la OAMI.

25 La OAMI sostiene que la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 establece un plazo preclusivo, que no permite admitir la prueba adicional del uso de la marca anterior aportada por la demandante dentro del plazo que le ha sido señalado para responder a las observaciones del solicitante sobre los elementos de prueba de dicho uso aportados por la demandante dentro del plazo que le hubiera concedido la OAMI, con arreglo a dicha regla.

26 Por último, la OAMI considera que la demandante interpretó incorrectamente el razonamiento de la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada y que ésta tuvo en cuenta la prueba presentada en el procedimiento de oposición B 10845.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

27 Con carácter preliminar procede señalar que el hecho de que la Sala de Recurso no haya tomado en consideración los documentos que la demandante presentó fuera de plazo puede tener efectos en el análisis del riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. Por consiguiente, la demandante tiene un interés para actuar a fin de que, en lo que atañe al presente motivo, el Tribunal de Primera Instancia resuelva la cuestión de la validez de esta postura de la Sala de Recurso.

28 En primer lugar, por lo que respecta a la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, ésta establece que si el oponente debe aportar la prueba del uso de la marca, la OAMI le invita a hacerlo en el plazo que ella determina. En virtud de

esta disposición, en relación con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la no presentación de elementos justificativos del uso de la marca en el plazo concedido por la OAMI supone la desestimación de la oposición. El carácter preclusivo que, por lo tanto, tiene el plazo previsto en la regla de que se trata excluye la posibilidad de que la OAMI considere toda prueba presentada fuera de plazo.

29 En el caso de autos, la demandante presentó una serie de documentos una vez expirado el plazo que la OAMI señaló sobre la base de la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. El hecho de que, en sus observaciones sobre las pruebas del uso de la marca presentadas por la demandante, el solicitante impugne tales pruebas no puede producir el efecto de reiniciar el cómputo de dicho plazo y permitir que la demandante complete los elementos de prueba del uso presentados dentro del plazo que haya determinado la OAMI. Por consiguiente, la OAMI estaba obligada a tomar en consideración únicamente los documentos presentados dentro del plazo específicamente señalado para aportar la prueba del uso de la marca anterior.

30 De lo que precede se desprende que no debían admitirse las pruebas adicionales presentadas por la demandante tras la expiración del plazo previsto en la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95.

31 En segundo lugar, en lo atinente a la validez de la práctica consistente en remitirse a los documentos presentados en otro asunto, procede considerar que, en el supuesto de que un oponente a una solicitud de marca comunitaria ya haya tenido que probar el uso de una marca anterior en un primer procedimiento, puede remitirse a los documentos ya presentados a la OAMI en este primer procedimiento cuando se le insta nuevamente a aportar la prueba del uso de dicha marca anterior.

32 En el presente asunto, se desprende de los autos que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la OAMI resolvió teniendo en cuenta los documentos que la demandante había presentado, el 24 de julio de 1998, en el asunto B 10845.

En el asunto B 11371 y antes del 15 de septiembre de 1998, fecha de expiración del plazo concedido para presentar las pruebas del uso, mediante comunicación de 6 de agosto de 1998 la demandante se remitió expresamente a los documentos presentados en el asunto B 10845. A partir de dicho momento, los referidos documentos pasaron a integrar también los autos del asunto B 11371. De este modo, fueron examinados una primera vez por la División de Oposición y, posteriormente, por la Sala de Recurso. Ésta afirmó que ninguna de las pruebas que faltaban en el asunto B 11371 había sido presentada en el asunto B 10845 (véase el apartado 23 de la resolución impugnada).

33 Habida cuenta de todo lo que precede, se desestima el presente motivo.

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

— Alegaciones de las partes

34 En primer lugar, la demandante afirma que, en lo que atañe a la comparación de los productos y servicios de que se trata, existe una identidad parcial y una similitud entre dichos productos y servicios. A este respecto, la demandante sostiene que la resolución impugnada no aplicó correctamente el principio según el cual cuanto más parecidos sean los productos y servicios, mayor debe ser la diferencia entre los signos en conflicto, para no crear confusión.

35 En segundo lugar, en cuanto a la comparación de los signos controvertidos, la demandante considera que, por naturaleza, el elemento figurativo de la marca anterior se supedita al elemento denominativo ILS. Además, considera que la

resolución impugnada no tuvo en cuenta el hecho de que la comparación de las marcas debe hacerse desde el punto de vista de un consumidor medio atento que percibe normalmente las marcas una tras otra y no simultáneamente y que no examina detenidamente las diferencias entre las marcas.

36 En cuanto al análisis fonético de los signos de que se trata, la demandante alega que la lengua inglesa tiene una importancia creciente en Alemania y que el origen de la solicitud de marca controvertida es el espacio anglófono. Así, sostiene que la pronunciación en lengua inglesa de la marca cuyo registro se solicitó es idéntica a la pronunciación en lengua alemana de la marca anterior.

37 Habida cuenta de la considerable similitud entre los productos y servicios, la demandante sostiene que la ligera diferencia entre las primeras letras no basta para evitar el riesgo de confusión.

38 La OAMI considera que la apreciación del riesgo de confusión es un ejercicio complejo, que implica cierta discrecionalidad. Además, recuerda que el Tribunal de Justicia ha establecido una serie de principios generales que, si se aplican correctamente, evitarán decisiones arbitrarias y aumentarán el grado de armonización de la apreciación del riesgo de confusión. Según la OAMI, en su evaluación del riesgo de confusión entre las marcas de que se trata, la OAMI respetó los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia.

39 En lo que atañe, en primer lugar, a la comparación entre los productos y servicios, las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre la identidad y la similitud de los productos y servicios cubiertos por las marcas en conflicto son exactas.

40 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos, la OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró fundadamente que ambos signos son distintos, desde un punto de vista visual y fonético, por las siguientes razones:

— existe una diferencia en su primera letra, que es la única vocal de cada signo;

— los signos en conflicto están compuestos por siglas de sólo tres letras;

— en la marca anterior existe un elemento figurativo.

41 Por lo demás, la OAMI refuta la afirmación de la demandante sobre la pronunciación en inglés de las siglas correspondientes a la marca solicitada y señala que, en tal supuesto, ambos signos se pronunciarían en inglés y, por lo tanto, subsistiría la diferencia fonética.

42 En cuanto a la comparación conceptual, la OAMI la considera imposible, ya que los signos controvertidos no transmiten ningún mensaje en alemán.

43 En tercer lugar, por lo que respecta al riesgo de confusión, la OAMI señala que, como se puntualizó en la resolución impugnada, los signos controvertidos no son suficientemente similares para crear una confusión en la mente del consumidor medio y que la resolución impugnada tuvo en cuenta el principio de interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos y servicios.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

44 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), 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 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, esencialmente, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, constituye un riesgo de confusión 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 (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).

45 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

46 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

47 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por lo demás, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

48 En el caso de autos, habida cuenta de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata (libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma y servicios educativos, en concreto enseñanza del inglés), que son productos y servicios de consumo corriente, y del hecho de que la marca anterior, sobre la que se basó la oposición, esté registrada y protegida en Alemania, el público al que se destinan dichos productos y servicios, en relación con el cual debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión, está formado por los consumidores medios de este Estado miembro.

49 Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y a la luz de las consideraciones que preceden, procede comparar, por una parte, los referidos productos y servicios y, por otra, los signos en conflicto.

50 En primer lugar, en cuanto a la comparación de los productos y servicios, debe recordarse, ante todo, que, en virtud del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en el caso de que el oponente sólo pruebe el uso de la marca anterior

para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada, sólo se considera registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios. Con arreglo a esta disposición, al comparar los productos y servicios a que se refieren las marcas controvertidas en el caso de autos, procede tomar en consideración únicamente los servicios designados por la marca anterior para los cuales la Sala de Recurso consideró que se había presentado la prueba del uso, a saber, los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia».

51 Debe señalarse, a renglón seguido, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 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 Canon, antes citada, apartado 23).

52 En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirma la decisión de la División de Oposición en cuanto a la comparación de los productos y de los servicios de que se trata, según la cual los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» que designa la marca anterior son idénticos a los «servicios educativos, en concreto cursos de inglés», similares a los «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma» y diferentes a la «asistencia técnica en relación con el establecimiento y/o funcionamiento de escuelas de idiomas».

53 En primer lugar, los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» que designa la marca anterior, en su calidad de servicios educativos, están incluidos en la categoría general a que se refiere la solicitud de marca (servicios educativos, en concreto enseñanza del inglés). Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente que eran idénticos.

54 En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó que los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» a que se refiere la marca anterior son similares a los «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma», que designa la marca solicitada.

55 Procede observar que, para prestar los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia», es conveniente y habitual utilizar «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma». Así, las empresas que ofrecen cursos de todo orden dan a menudo a sus alumnos los citados productos, como material pedagógico de apoyo.

56 Por consiguiente, habida cuenta de la estrecha relación referente al destino entre los productos y servicios de que se trata, así como el carácter complementario de los productos en relación con los servicios, la Sala de Recurso consideró fundadamente que dichos productos y servicios son similares.

57 En tercer lugar, por lo que respecta a la comparación entre los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» designados por la marca anterior y los relativos a la «asistencia técnica en relación con el establecimiento y/o funcionamiento de escuelas de idiomas», designados por la marca solicitada, la Sala de Recurso se limita a señalar, sin el menor razonamiento, que los servicios de que se trata son distintos (apartado 25 de la resolución impugnada). Ahora bien, debe señalarse que esta apreciación puede tener consecuencias en el caso de autos, a saber, el registro parcial de la marca para los servicios de que se trata si se cumplen todos los restantes criterios que deben tenerse en cuenta en el análisis de la existencia de riesgo de confusión.

58 En estas circunstancias, debe declararse que la Sala de Recurso incumplió la obligación que le exige el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, a cuyo tenor, «las resoluciones de la Oficina se motivarán».

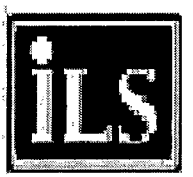
59 Por otra parte, procede recordar que la motivación de una decisión lesiva debe proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si esa decisión está fundada y permitir al juez comunitario controlar su legalidad. Por consiguiente, una falta o una insuficiencia de motivación, que impidan dicho control jurisdiccional, constituyen motivos de orden público que pueden, e incluso deben, ser examinados de oficio por el juez comunitario (sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad, 18/57, Rec. pp. 89 y 115, y de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, apartados 23 y 24).

60 En consecuencia, debe anularse por vicios sustanciales de forma la resolución impugnada, en la medida en que establece que los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» designados por la marca anterior y los relativos a la «asistencia técnica en relación con el establecimiento y/o funcionamiento de escuelas de idiomas» designados por la marca solicitada son distintos.

61 En consecuencia, al efectuar el análisis global de la existencia de un riesgo de confusión, únicamente procede tomar en consideración la identidad entre los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia», designados por la marca anterior y los «servicios educativos, en concreto cursos de inglés», designados por la marca solicitada, y la similitud de los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» mencionados con los «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma», designados por la marca solicitada.

62 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, 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 (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que no puede descartarse que la mera similitud fonética de dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28). Por lo tanto, procede comparar los signos en conflicto en el caso de autos desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual.

63 En lo que atañe, en primer lugar, a la comparación visual, debe realizarse el análisis entre los dos signos siguientes:



Marca anterior

ELS

Marca solicitada

64 La marca anterior está formada por un signo figurativo que comprende las siglas ILS en caracteres blancos, con la inicial en minúscula, mientras que las otras dos letras son mayúsculas. Las tres letras tienen idéntico tamaño y figuran sobre fondo negro en un encuadre rectangular de borde blanco. La marca solicitada está compuesta por el signo denominativo ELS.

65 La OAMI considera que la diferencia que radica en la primera letra, que es la única vocal de unas siglas que constan simplemente de tres letras, es una diferencia considerable y que el elemento figurativo del signo anterior incrementa esta percepción.

66 Por una parte, debe observarse que los elementos denominativos de las marcas en conflicto son siglas de la misma longitud, es decir, tres letras. La única disparidad entre dichas siglas se refiere a la primera: «i» en la marca anterior y «E» en la marca solicitada. Las dos siglas siguientes de cada signo, la «L» y la «S», se hallan en el mismo orden y posición. Esta coincidencia total de dos de las tres letras colocadas en la misma disposición hace que la divergencia de una sola letra no constituya una diferencia visual significativa.

67 Por otra parte, el elemento figurativo del signo anterior no introduce ninguna disimilitud visual entre los signos. En efecto, con arreglo al principio enunciado por el Tribunal de Justicia y reiterado en el apartado 62 *supra,* en la comparación de los signos, procede tomar en consideración muy especialmente los elementos dominantes de éstos. Pues bien, resulta patente en el caso de autos que el elemento figurativo es subsidiario en relación con el elemento dominante del signo anterior, es decir, la denominación ILS.

68 De ello se deduce que existe una similitud desde el punto de vista visual entre la marca anterior y la marca solicitada.

69 A continuación, por lo que respecta a la comparación fonética, la Sala de Recurso afirma que las marcas pueden distinguirse en alemán, tanto pronunciando las siglas, como tales, en una sola palabra, como deletreando dichas siglas, debido a la diferencia que existe en la primera letra (apartado 29 de la resolución

impugnada). La demandante alega que la pronunciación en inglés de las siglas correspondientes a la marca solicitada es idéntica a la pronunciación de la marca anterior en alemán. La OAMI contradice esta última alegación afirmando que si las siglas se pronuncian en inglés, sigue existiendo la diferencia fonética.

70 Con carácter preliminar, procede señalar que la forma como se pronuncian las siglas de que se trata, como tales, en una sola palabra o distinguiendo cada letra no influye en el análisis de la comparación fonética de dichas siglas.

71 Por lo que respecta a la pronunciación de las siglas de que se trata en la lengua del público al que se destinan los productos o servicios, es decir, en alemán, debe observarse que los fonemas vocales «E» e «I» tienen una pronunciación similar y que se da una total coincidencia entre los fonemas consonantes «L» y «S» de cada signo.

72 Además, para determinar la percepción fonética de los signos por el público al que se destinan los productos y servicios procede tener en cuenta todos los factores pertinentes y las circunstancias específicas del caso de autos. A este respecto, puede considerarse la posibilidad de dirigirse a dicho público, para ofrecerle cursos de inglés, pronunciando la marca solicitada con su articulación en inglés que, por lo demás, es idéntica a la articulación de la marca anterior en alemán. Así, independientemente de sus conocimientos lingüísticos, el público al que se destinan los productos y servicios, que ignora que la marca solicitada se ha pronunciado en inglés, puede confundirla con la marca anterior.

73 Por consiguiente, existe una similitud fonética entre la marca anterior y la marca solicitada.

74 Por último, como ha señalado la OAMI acertadamente, no es posible, en el caso de autos, la comparación conceptual de las marcas en conflicto, habida cuenta de la falta de significado de los signos en la lengua del público al que se destinan los productos y servicios, es decir, en alemán.

75 Por consiguiente, teniendo en cuenta, por una parte, la identidad entre los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia», designados por la marca anterior y los «servicios educativos, en concreto cursos de inglés», designados por la marca solicitada, y la similitud entre los servicios de «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» mencionados con los «libros de texto educativos y material impreso, en concreto libros de ejercicios para estudiantes, catálogos, manuales de enseñanza, material impreso de instrucción y tablas y folletos diseñados para estudiantes de inglés como segundo idioma» designados por la marca solicitada y, por otra, la semejanza entre los signos controvertidos, las diferencias entre éstos no bastan para descartar que exista un riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan los productos y servicios.

76 En efecto, en la apreciación global del riesgo de confusión, el hecho de que el ritmo de prestación de los servicios educativos de que se trata no sea diario o semanal (apartado 31 de la resolución impugnada) hace que se incrementen las posibilidades de que un recuerdo impreciso de la configuración de las marcas induzca a error al público al que se destinan los productos y servicios. Al respecto, debe recordarse que este público debe confiar en la imagen imperfecta de las marcas que ha guardado en la memoria (véase el apartado 47 *supra).*

77 La aplicación del principio de interdependencia entre los distintos factores confirma esta conclusión. En efecto, puede existir un riesgo de confusión, a pesar de la escasa semejanza entre las marcas, cuando la similitud entre los productos o servicios designados por éstas es grande (véase la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 21). En el caso de autos, como ya se ha señalado,

los servicios «desarrollo y organización de cursos por correspondencia» designados por la marca anterior son idénticos a los «servicios de educación, en concreto cursos de inglés» designados por la solicitud de marca comunitaria. Esta identidad tiene como corolario que las diferencias entre las marcas controvertidas se atenúen en la apreciación global del riesgo de confusión.

78 De todas las consideraciones que preceden se deduce que la Sala de Recurso ha considerado erróneamente que no existe un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas y que, por consiguiente, ha infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

79 De ello se desprende que procede anular la resolución impugnada en la parte en que analiza el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior en cuanto ésta designa los servicios comprendidos en la clase 41 «desarrollo y organización de cursos por correspondencia», para los cuales se ha probado el uso efectivo de la marca mencionada en último lugar.

Costas

80 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas si se desestiman una o varias pretensiones de las partes, respectivamente. Dado que, en el caso de autos, sólo se ha acogido parcialmente el recurso, se apreciarán equitativamente las circunstancias del procedimiento decidiendo que la parte demandada cargue con sus propias costas, así como con dos tercios de las costas de la demandante. Ésta soportará un tercio de sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 18 de octubre de 2000 (asunto R 074/2000-3) en la parte en que analiza el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.**

2) **Se desestima el recurso en cuanto al resto.**

3) **La parte demandada cargará con sus propias costas, así como con los dos tercios de las de la parte demandante. Esta última soportará un tercio de sus propias costas.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de octubre de 2002.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

V. Tiili