

**TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA***Sentencia de 22 de septiembre de 2016**Sala Primera**Asunto T-228/15***SUMARIO:**

**Marca comunitaria. Oposición a registro de marca figurativa. Riesgo de confusión. Público pertinente. Elementos dominantes. Comparación de las marcas.** Constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, tomando en consideración todos los factores que caractericen cada caso concreto, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Además, es preciso tener en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe fiarse de la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria. En lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, debe tomarse en consideración el público con el nivel de atención menos elevado, lo que no significa que, cuando el público pertinente está compuesto por profesionales y por consumidores finales, sólo estos últimos deben tomarse en consideración a efectos de apreciar el riesgo de confusión: la distinción se establece, no entre profesionales y público en general, sino en función del nivel de atención del público pertinente. Cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben considerarse, en principio, más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca. Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.

**PRECEPTOS:**

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), art. 8.1 b) y .2 a).



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**PONENTE:**

*Doña I. Pelikánová.*

En el asunto T-228/15,

**Grupo de originación y análisis, S.L.**, con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. A. Burgueño Minguela y H. Pequerul Palenciano, abogados,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. B. Uriarte Valiente y el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante en el procedimiento ante el Tribunal General, es

**Bankinter, S.A.**, con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. A. Gómez López, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de marzo de 2015 (asunto R 1329/2014-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Bankinter y Grupo de originación y análisis,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y la Sra. I. Pelikánová (Ponente) y el Sr. L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de mayo de 2015;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de julio de 2015;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de julio de 2015;

no habiendo solicitado las partes la celebración de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

procedimiento y habiéndose decidido en consecuencia, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral,

dicta la siguiente

### **Sentencia**

#### **Antecedentes del litigio**

1. El 10 de enero de 2012, la recurrente, Grupo de originación y análisis, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3. Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca se hallan comprendidos en la clase 36 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 a la descripción siguiente: «Seguros; Operaciones financieras; Operaciones monetarias; Negocios inmobiliarios».

4. La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 14/2012, de 20 de enero de 2012.

5. El 20 de abril de 2012, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, la parte coadyuvante, Bankinter, S.A., formuló oposición al registro de la marca BK PARTNERS para todos los servicios mencionados en la solicitud de registro.

6. La oposición se basaba principalmente en la marca española mixta (denominativa y figurativa) n.º 2742397, solicitada el 23 de mayo de 2005 y registrada el 8 de febrero de 2008, para los siguientes servicios comprendidos en la clase 36, entre otros: «servicios de seguros; servicios de negocios financieros; servicios de negocios monetarios; servicios de negocios inmobiliarios; administración de capitales y bienes inmuebles; agencias de cobro de deudas; agencias de crédito; análisis financiero; servicios de tasación; negocios bancarios; corretaje y cotizaciones en bolsa; emisión de bonos de valores; cajas de previsión; depósitos en cajas fuertes; operaciones de cambio (moneda); inversión de capitales; comprobación de cheques; compensación (operación de cambio); depósitos de valores; emisión de tarjeta de crédito; servicios de fianzas; servicios fiduciarios; servicios de consultas, informaciones y valoraciones financieras; peritajes y evaluaciones fiscales; inversión de capitales; patrocinio financiero», y que se reproduce a continuación:



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)



7. El principal motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

8. Mediante resolución de 26 de marzo de 2014, la División de Oposición estimó la oposición.

9. El 22 de mayo de 2014, la recurrente interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Oposición, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

10. Mediante resolución de 5 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró que el público pertinente era el público español, compuesto en parte por profesionales y en parte por el público en general, que daba pruebas de un grado de atención elevado. En lo que respecta a la comparación entre los servicios, señaló que la recurrente no impugnaba la apreciación de la División de Oposición según la cual los servicios a los que se aplicaría la marca solicitada quedaban comprendidos en los servicios cubiertos por la marca anterior, pues se trataba de servicios idénticos. En lo referente a la comparación de los signos en conflicto, la Sala de Recurso estimó que eran similares desde un punto de vista visual y fonético, pues tenían en común el elemento denominativo distintivo y dominante «bk», y que, habida cuenta de que este elemento no tenía una significación clara y precisa para el público pertinente, no resultaba posible la comparación desde un punto de vista conceptual. Consideró igualmente que la marca anterior podía haber creado en la mente del público pertinente una asociación entre el término «bk» y los servicios comercializados por su titular, de modo que existía el riesgo de que toda nueva marca formada por dicho término combinado con algún otro se percibiera como una variante de la marca anterior. Llegó así a la conclusión de que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

#### **Pretensiones de las partes**

11. La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.

12. La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

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



### Fundamentos de Derecho

**13.** En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

**14.** La recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en errores en lo que respecta a la apreciación del público pertinente, a la determinación de los elementos dominantes en las marcas en conflicto y a la comparación de esas marcas, lo que le llevó a concluir erróneamente que existía un riesgo de confusión.

**15.** A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, dispone que se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión.

**16.** Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Esta misma jurisprudencia indica que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, tomando en consideración todos los factores que caractericen cada caso concreto, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

**17.** Además, es preciso tener en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe fiarse de la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria (sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, apartado 26).

**18.** En el presente asunto, consta que los servicios designados por las marcas en conflicto son idénticos.

#### *Sobre el público pertinente*

**19.** Es preciso señalar que la recurrente no impugna la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, al tratarse de servicios de la clase 36, el público pertinente está formado por consumidores particularmente perspicaces y atentos, habida cuenta del carácter especializado de tales servicios, ni su conclusión según la cual, en el presente asunto, el público pertinente es el público español, compuesto por profesionales y por el público en general, que da pruebas de un nivel de atención elevado. Procede aprobar estas conclusiones de la Sala de Recurso.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**20.** En primer lugar, la recurrente critica la decisión impugnada en la medida en que la Sala de Recurso consideró que el público pertinente estaba familiarizado con la terminología financiera inglesa básica. En efecto, a su juicio, la Sala de Recurso hizo caso omiso de la jurisprudencia según la cual el consumidor medio español tiene un bajo nivel de conocimiento del inglés. Según la recurrente, si bien es cierto que la parte del público pertinente formada por los profesionales españoles está familiarizada con la terminología financiera inglesa básica, no es éste el caso del gran público español en su mayoría.

**21.** La Sala de Recurso consideró que, en lo que respecta al público pertinente, en especial en España, de las sentencias de 22 de junio de 2010, CM Capital Markets/OAMI - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (T-490/08, EU:T:2010:250, apartado 33), y de 22 de junio de 2010, CM Capital Markets/OAMI - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) (T-563/08, EU:T:2010:251, apartado 32), se deducía que dicho público estaba familiarizado con la terminología financiera inglesa básica. Llegó así a la conclusión de que, en el presente asunto, el público pertinente estaba compuesto por consumidores españoles, muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica.

**22.** Procede señalar que, en esas sentencias citadas por la Sala de Recurso, los servicios de que se trataba eran, como en el presente asunto, servicios de la clase 36. La recurrente no puede sostener que esta jurisprudencia no se refería al público español y no era aplicable al presente asunto, pues basta con hacer constar que, en esas sentencias, el público pertinente era el público de toda la Unión Europea, lo que incluye al público español, en especial habida cuenta de que una de las marcas anteriores tomadas en consideración en ambos asuntos era una marca española.

**23.** En cambio, procede considerar que las sentencias que la recurrente invoca, en las que el Tribunal General constató el bajo nivel de conocimiento del inglés por parte del consumidor medio español, no son pertinentes en el presente asunto.

**24.** En efecto, en las sentencias citadas por la recurrente, los productos de que se trataba eran productos de consumo corriente, para los cuales el público pertinente estaba compuesto por consumidores medios españoles, cuyo nivel de atención se consideró medio [sentencia de 18 de abril de 2007, House of Donuts/OAMI - Panrico (House of donuts), T-333/04 y T-334/04, no publicada, EU:T:2007:105, apartado 43] o más bien escaso [sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T-569/10, no publicada, EU:T:2012:535, apartado 99].

**25.** Ahora bien, el consumidor medio español de productos de consumo corriente que da pruebas de un nivel de atención escaso o medio y tiene escaso conocimiento de la lengua inglesa no forma parte del público pertinente en el presente asunto.

**26.** La Sala de Recurso actuó, pues, legítimamente al considerar que el público pertinente estaba compuesto por los consumidores españoles de servicios de la clase 36, tanto profesionales como pertenecientes al público en general, particularmente atentos y bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica.

**27.** En segundo lugar, la recurrente sostiene que, con arreglo a la jurisprudencia, cuando el público pertinente está formado en parte por el público en general y en parte por



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

profesionales, es el público en general el que debe tomarse en consideración como público pertinente a efectos de apreciar el riesgo de confusión. A su juicio, pues, la Sala de Recurso hubiera debido tener en cuenta que el público pertinente era el formado por el gran público español, que podía ser muy atento, pero no estaba familiarizado con la terminología financiera inglesa básica.

**28.** Según reiterada jurisprudencia, en lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, debe tomarse en consideración el público con el nivel de atención menos elevado [sentencias de 8 de septiembre de 2010, Kido/OAMI - Amberes (SCORPIONEXO), T-152/08, no publicada, EU:T:2010:357, apartado 40, y de 20 de mayo de 2014, Argo Group International Holdings/OAMI - Arisa Assurances (ARIS), T-247/12, EU:T:2014:258, apartado 29].

**29.** Basta con hacer constar que la alegación de la recurrente se basa en una interpretación errónea de esta jurisprudencia. En efecto, en contra de lo que sostiene de la recurrente, de esta jurisprudencia no se desprende que, cuando el público pertinente está compuesto a la vez por profesionales y por consumidores finales, sólo estos últimos deben tomarse en consideración a efectos de apreciar el riesgo de confusión. Esta jurisprudencia establece una distinción, no entre profesionales y público en general, sino en función del nivel de atención del público pertinente.

**30.** A este respecto, en el presente asunto se ha considerado que tanto los profesionales como los consumidores finales que forman parte del público pertinente dan pruebas de un grado de atención elevado, y la recurrente no lo niega. La Sala de Recurso actuó, pues, legítimamente al tomar en consideración, para apreciar la existencia de un riesgo de confusión, a los consumidores españoles en su conjunto, tanto profesionales como consumidores finales, que daban pruebas de un grado de atención elevado. Ahora bien, como se ha indicado en el apartado 26 supra, ese público está familiarizado con la terminología financiera inglesa básica.

*Sobre los elementos dominantes de las marcas en conflicto*

**31.** La recurrente alega que la Sala de Recurso erró en su apreciación de los elementos dominantes de las marcas en conflicto.

**32.** En lo que respecta a la marca anterior, la Sala de Recurso estimó que su elemento figurativo, a saber, un fondo ovalado de color naranja, aunque era de tamaño superior al de su elemento denominativo «bk», no se presentaba bajo una configuración particular, original o elaborada, de manera que pudiera influir considerablemente en la impresión de conjunto producida por ese signo. Indicó además que, según la jurisprudencia, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben considerarse, en principio, más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca. Consideró así que el elemento denominativo «bk» era el elemento dominante de la marca anterior y que su elemento figurativo poseía un carácter distintivo limitado y el público pertinente lo percibiría como un elemento decorativo.

**33.** En primer lugar, la recurrente sostiene que la sentencia de 19 de abril de 2013, Hultafors Group/OAMI - Società Italiana Calzature (Snickers) (T-537/11, no publicada, EU:T:2013:207, apartado 35), citada por la Sala de Recurso, según la cual el consumidor

[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

medio se refiere más fácilmente al producto o servicio de que se trate citando el nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca, no es aplicable en el presente asunto, ya que el público pertinente es muy atento y bien informado.

**34.** A este respecto procede señalar que la recurrente no explica en qué medida la constatación de que el consumidor designa más fácilmente un producto por el elemento verbal de una marca que por su elemento figurativo resulta diferente cuando el público pertinente da muestras de un grado de atención elevado. En cualquier caso, esta constatación no depende del grado de atención del consumidor medio.

**35.** En segundo lugar, la recurrente alega, basándose en la sentencia de 24 de mayo de 2012, Grupo Osborne/OAMI - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, no publicada, EU:T:2012:261, apartado 37), que, en el caso de la marca anterior, el elemento figurativo es de la misma importancia que el elemento denominativo.

**36.** A este respecto, basta con hacer constar que la referencia de la recurrente a esta sentencia, en la que el Tribunal apreció la importancia respectiva de los elementos denominativo y figurativo en una marca diferente de la marca anterior, no resulta pertinente en el presente asunto en lo que respecta a la apreciación del carácter dominante del elemento «bk» en la marca anterior.

**37.** En el caso de la marca solicitada, la Sala de Recurso puso de relieve que, según la jurisprudencia, la palabra «partner» era un término genérico que se limitaba a hacer referencia a la calidad de los servicios suministrados por una empresa a sus clientes y que era descriptiva de los servicios de la clase 36. Consideró también que la palabra «partners», situada al final del signo, no se imponía al elemento «bk» y sólo tenía un escaso carácter distintivo. Señaló igualmente que el elemento «bk» no tenía un significado concreto en español, era de mayor tamaño que el elemento «partners» y estaba situado al inicio del signo, por lo que constituía el elemento dominante de la marca solicitada. Por último indicó que los elementos figurativos y gráficos, a saber, la tipografía, el color azul del elemento «bk» y la barra vertical, no aportaban ningún carácter distintivo a la marca solicitada.

**38.** La recurrente alega que la Sala de Recurso cometió un error al considerar que el elemento «partners» era descriptivo de los servicios de la clase 36, ya que el público pertinente está compuesto por consumidores finales españoles con un bajo nivel de conocimiento del inglés y que, al no estar familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, no comprenderán el significado de este término.

**39.** Basta con recordar que, como se deduce del apartado 26 supra, la recurrente yerra al sostener que el público pertinente no está familiarizado con la terminología financiera inglesa básica.

**40.** Por lo tanto, las alegaciones de la recurrente no permiten poner en entredicho la constatación de la Sala de Recurso según la cual los elementos «bk» eran los elementos distintivos y dominantes de las marcas en conflicto.

*Sobre la comparación de las marcas en conflicto*

**41.** La recurrente alega que la Sala de Recurso cometió un error al considerar que las marcas en conflicto eran similares desde un punto de vista visual y fonético, y le reprocha que no tuviera en cuenta la impresión de conjunto producida por esas marcas.

**42.** Según la jurisprudencia, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 10 de diciembre de 2008, MIP Metro/OAMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, no publicada, EU:T:2008:562, apartado 41].

**43.** Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).

**44.** La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartados 41 y 42).

**45.** En el presente asunto, la comparación se refiere a la marca figurativa BK PARTNERS y a la marca verbal y figurativa anterior bk., reproducidas en los apartados 2 y 6 *supra*, respectivamente.

**46.** En el plano visual, la Sala de Recurso estimó que, aunque el elemento denominativo «partners» de la marca solicitada y los elementos figurativos de ambos signos presentaban diferencias, los signos en conflicto eran similares en la medida en que tenían en común el elemento denominativo distintivo y dominante «bk». En el plano fonético, indicó que, aunque el elemento denominativo «partners» de la marca solicitada introducía diferencias fonéticas, los signos en conflicto eran similares en la medida en que tenían en común el elemento denominativo distintivo y dominante «bk». En el plano conceptual, la Sala de Recurso consideró que, como los elementos dominantes de los signos en conflicto no tenían una significación clara y precisa para el público pertinente, no resultaba posible una comparación desde un punto de vista conceptual. Añadió igualmente que la marca solicitada contenía una referencia descriptiva por su elemento denominativo «partners», que desempeñaba un papel secundario y debía considerarse neutra desde un punto de vista conceptual.

**47.** Con carácter preliminar, procede señalar que la recurrente no impugna la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la comparación desde un punto de vista conceptual no resulta posible.

**48.** En primer lugar, en el plano visual, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso, por una parte, que no tomara en consideración todos los elementos denominativos de las marcas en conflicto y, por otra parte, que no ponderase correctamente el impacto de los elementos figurativos de las marcas en conflicto sobre la impresión de conjunto producida por estas marcas, pese a que se trataba de elementos completamente distintos. La recurrente sostiene que, como las marcas en conflicto únicamente tienen en común los elementos «bk», presentan un grado de similitud muy bajo en el plano visual.

**49.** Basta con hacer constar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso mencionó la existencia de diferencias en el plano visual entre las marcas en conflicto como resultado de la presencia del elemento denominativo «partners» y de los elementos figurativos en la marca solicitada, así como de los elementos gráficos en la marca anterior, pero consideró legítimamente que tales elementos sólo desempeñaban un papel secundario en la indicación al público pertinente del origen comercial de los servicios. A este respecto, procede recordar que la Sala de Recurso estimó legítimamente que tales elementos tenían muy escaso carácter distintivo, pues el elemento «partners» de la marca solicitada era descriptivo de los servicios de la clase 36, los elementos figurativos de la marca solicitada, a saber, la tipografía, el color azul del elemento «bk» y la barra vertical, eran superficiales y los elementos gráficos de la marca anterior no se presentaban bajo una configuración particular, original o elaborada, de manera que pudieran influir considerablemente en la impresión de conjunto producida por esta última marca.

**50.** En lo que respecta a la ponderación de las diferencias y similitudes entre las marcas en conflicto a la hora de apreciar la impresión de conjunto producida por éstas, la Sala de Recurso tomó adecuadamente en consideración los elementos distintivos y dominantes de tales marcas. Constató así legítimamente que las diferencias entre las marcas en conflicto afectaban a los elementos escasamente distintivos de las mismas y que estas marcas tenían en común su elemento distintivo y dominante «bk» y, por tanto, presentaban una similitud media en el plano visual.

**51.** En segundo lugar, en el plano fonético, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso que circunscribiera su apreciación a la comparación de los elementos «bk» de las marcas en conflicto, sin tener en cuenta el elemento «partners» de la marca solicitada, calificándolo erróneamente de descriptivo de los servicios de la clase 36, y que no tuviera en cuenta la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto.

**52.** Basta con hacer constar que esta alegación se deriva de una interpretación errónea de la resolución impugnada. En efecto, la Sala de Recurso indicó, por una parte, que existía una identidad fonética entre la marca anterior bk. y el elemento dominante «bk» de la marca solicitada y, por otra parte, que el elemento denominativo «partners» de la marca solicitada introducía diferencias de longitud, de estructura y de ritmo entre las marcas en conflicto. A continuación consideró que esas diferencias no bastaban para hacer que las marcas en conflicto fueran diferentes en el plano fonético, pues el elemento «partners» presentaba escaso carácter distintivo y tenía menos peso que el elemento dominante «bk», situado al inicio de la marca solicitada y al que el consumidor prestaría, por tanto, más atención.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**53.** Así pues, se desprende de la resolución impugnada que, en contra de lo que sostiene la recurrente, no es porque la Sala de Recurso estimara que el elemento «partners» sólo tenía escaso carácter distintivo por lo que no lo tuvo en cuenta en su apreciación. Tal como ha puesto de relieve la EUIPO, si la Sala de Recurso sólo hubiera tenido en cuenta los elementos «bk» de las marcas en conflicto, habría concluido que éstas eran fonéticamente idénticas. De ello se deduce que, como la Sala de Recurso tuvo en cuenta la diferencia derivada de la presencia del elemento «partners» en la marca solicitada, efectuó correctamente la comparación de las marcas en conflicto desde el punto de vista de la impresión de conjunto producida por ellas y llegó legítimamente a la conclusión de que existía una similitud media.

**54.** Se deduce de las consideraciones expuestas que, al ser idénticos los servicios de que se trata y similares las marcas en conflicto, la Sala de Recurso no cometió error alguno al concluir que existía un riesgo de confusión, incluso aunque el público pertinente diera muestras de un grado de atención elevado.

**55.** En consecuencia, procede desestimar el único motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y, por tanto, el recurso en su totalidad.

#### **Costas**

**56.** A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como las pretensiones de la recurrente han sido desestimadas, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a Grupo de originación y análisis, S.L.**

Kanninen

Pelikánová

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2016.

Firmas

\* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.