



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR  
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

División de Oposición

### OPOSICIÓN Nº B 1 599 151

**Intel Corporation**, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, Estados Unidos (de América) (parte oponente), representada por **Carlos Polo & Asociados**, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, España.

contra

**Wattpic Energía Intel-ligent S.L.**, Centre d'Empreses de Noves Tecnologies Parc Tecnologic del Valles, 08200 Cerdanyola del Valles (Barcelona), España (solicitante), representado por **Pons Patentes y Marcas Internacional S.L.**, Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España.

El **07/03/2011**, la División de Oposición adopta la siguiente

#### DECISIÓN:

1. La oposición número B 1 599 151 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

#### MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de todas las clases de la solicitud de marca comunitaria nº 8 580 367, basándose en, *entre otros*, el registro de marca nº 5 726 633. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra (b) y apartado 5 del RMC.

Las marcas oponentes gozan de renombre en España para productos y servicios en las clases 9, 16, 38, 41 y 42.

#### RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTICULO 8(1)(b) del RMC

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público correspondiente.

La oposición se basa en más de una marca anterior. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición examinará en primer lugar la oposición respecto a la marca Comunitaria anterior nº 5 726 633.

**a) Los productos y servicios**

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son, entre otros, los siguientes:

Clase 9: *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; máquinas contables, acumuladores eléctricos, conductos acústicos, aparatos recreativos adaptados para su uso con pantalla externa o monitor, agendas electrónicas, altímetros, dibujos animados, contestadores automáticos, gafas antideslumbrantes, alarmas contra el robo, antiparas [biombos] de asbesto para bomberos, cajeros automáticos, lectores de códigos de barras, instrumentos azimutales, dispositivos para equilibrar, cargadores de baterías, aparatos para la respiración excepto los de respiración artificial, zumbadores, videocámaras, condensadores, dispositivos catódicos para la protección contra la herrumbre, aparatos para enmarcar diapositivas, aparatos de cromatografía para uso en laboratorio, disyuntores, dispositivos de limpieza para discos acústicos, prendas especiales para laboratorios, ropa para la protección contra el fuego, cables coaxiales, bobinas eléctricas, mecanismos de previo pago para aparatos de televisión, conmutadores, reproductores de discos compactos, discos compactos [audio-vídeo], comparadores, programas de juegos de ordenador, programas de sistemas operativos grabados, conductores eléctricos, conexiones eléctricas, lentes de contacto, paneles de control [electricidad], instrumentos de cosmografía, detectores de moneda falsa, contadores, rectificadores de corriente, densitómetros, detectores, dictáfonos, unidades de disco para ordenadores, diestimómetros, cajas de distribución [electricidad], consolas de distribución [electricidad], trajes de inmersión, chips de ADN, silbatos para perros, dosímetros, reproductores de dvd, tapones para los oídos, dispositivos para el montaje de películas cinematográficas, aparatos de soldadura eléctrica al arco, conducciones de electricidad, vallas electrificadas, bobinas de electro-imanés, tablonés de anuncios electrónicos, traductores electrónicos de bolsillo, dispositivos de mando para ascensores, epidiascópicos, estuches gafas, alarmas de incendio, cadenas para lentes, aparatos para cortar películas, filtros para mascarillas respiratorias, palas para incendio, mantas contra incendios, barcos-bomba para incendios, escaleras de salvamento, extintores, disquetes, hornos para experimentos en laboratorio, pilas galvánicas, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, calibradores, vidrio revestido de un depósito conductor, guantes de inmersión, conjuntos manos libres para teléfonos, aparatos heliográficos, instrumentos para redondear para la costura, baterías de ánodos, aparatos de alta frecuencia, bocinas para altavoces, pulseras de identificación magnéticas, hilos de identificación para hilos eléctricos, tarjetas magnéticas de identificación, incubadoras para el cultivo bacteriano, indicadores de cantidades, aparatos de intercomunicación, interfaces para ordenadores, máquinas de discos para ordenadores, manguitos de unión para cables, pesa-leche, ordenadores portátiles, instrumentos de nivelación, chalecos salvavidas, aparatos de salvamento y equipos, cerraduras eléctricas, cintas magnéticas, instrumentos matemáticos, megáfonos, contar el dinero y máquinas separadoras, autobombas de incendio, alfombrillas de ratón, agujas de zafiro para toca-discos, ordenadores de mano, octantes, soportes de datos ópticos, productos ópticos, aparatos para la fototelegrafía, células fotovoltaicas, quevedos, trazadores,*

*calculadoras de bolsillo, teléfonos portátiles, medidores de presión, aparatos de proyección, cascos para protección craneal, máquinas de oficina por tarjetas perforadas, aparatos de radiobúsqueda, aparatos de radiología para uso industrial, equipos radiotelefónicos, telémetros, radios, refractores receptores de teléfono, aparatos de control remoto, retortas, bombas autorreguladoras de combustible, semiconductores, campanas de señalización, señales luminosas, compás de corredera, escáneres [equipos de tratamiento de datos], calibres de roscado, tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados], pilas solares, soportes para registros sonoros, discos acústicos, aparatos de reproducción de sonido, aparatos para la transmisión del sonido, cuerdas de sondas [sondalezas], indicadores de velocidad, cuadros de conexión, grabadoras de cintas, protectores de dientes, aparatos telefónicos, aparatos registradores del tipo, transistores [electrónicos], cartuchos de videojuegos, cassettes de vídeo, máquinas distribuidoras, videoteléfonos, flotadores, hilos eléctricos, aparatos para el tratamiento de texto, aparatos e instalaciones de producción de rayos x, que no sean para uso médico.*

*Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; acumuladores de calor, acumuladores de vapor, quemadores de acetileno, instalaciones de climatización para vehículos (aire acondicionado), instalaciones de filtrado de aire, recalentadores de aire, atomizadores, quemadores de alcohol, aparatos de filtrado para acuarios, lámparas de arco, reactores nucleares, ceniceros de fogones, hornos de panadería, barbacoas, instalaciones de baño, aparatos para refrescar bebidas, luces para bicicletas, mantas eléctricas que no sean para uso médico, mecheros de lámparas, radiadores de calefacción central, arañas, luces eléctricas para árboles de Navidad, máquinas de café eléctricas, cocinas, instalaciones de refrigeración y máquinas, distribuidores de desinfectantes para servicios de tocador, aparatos de desecación, desheladores para vehículos, columnas de destilación, secadores de aire, luces, evaporadores, filtros para equipos de aire acondicionado, hogares domésticos, tubos flameantes [industria del petróleo], aparatos o instalaciones de descarga de agua, fuentes, congeladores, hornos, calderas de gas, quemadores germicidas, regeneradores de calor, bomba de calor, bombillas de alumbrado, aerotermos, hornos microondas [aparatos de cocción], aparatos de aire caliente, placas calentadoras, máquinas de hielo y aparatos, quemadores de laboratorio, cristal de lámparas, hornos, distintos de los que tienen una finalidad experimental, depósitos de agua a presión, tapones de radiador, cámaras frigoríficas, asadores, accesorios de seguridad para aparatos y tubos de gas o agua, asientos de retretes, esterilizadores, lámparas de rayos ultravioleta no para uso médico, faros de vehículos, campanas de ventilación, calderas para lavanderías, hervidores de agua, instalaciones para el suministro de agua.*

*Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación ;instalación y reparación de aire acondicionado, mantenimiento y reparación de aviones, asfaltado, servicios de fabricación de nieve artificial, servicios de conservación de quemadores y reparación, instalaciones de alarma antirrobo y reparación, lavado de automóviles, limpieza de trajes (ropa), reparación de trajes, demolición de edificios, construcción de fábricas, reparación y mantenimiento de películas, instalación y reparación de hornos, restauración de mobiliario, construcción de puertos, equipamientos de cocinas, instalación y reparación de dispositivo de regadío, de obras de albañilería, trabajos de mantenimiento de vehículos de motor y reparación, restauración de instrumentos musicales, yesería, pulimentado, desratización, servicios de alquiler de maquinaria de construcción, tratamiento contra la herrumbre, enarenado, limpieza de calles, mantenimiento de piscinas, instalación de teléfonos y reparación, relleno de*

*cartuchos de tintas (toner), construcción submarina, tapizado, barnizado, reparación de vehículos, trabajos de empapelado, lavado, limpieza de ventanas.*

*Clase 40: Tratamiento de materiales; abrasión alquiler de aparatos de aire acondicionado; purificación del aire; apresto de textiles; trabajos de forja; blanqueo de tejidos; calderería; encuadernación; pulimento [abrasión]; chapado de cadmio; cromado; tratamiento de películas cinematográficas; corte de telas, tinte, ribeteados, ignifugación, prerretractilado, tratamiento, impermeabilización, reforma, servicios de separación de colores; calderería; tratamiento para la inarrugabilidad de tejidos; montaje de materiales por encargo para terceros; confección de pieles; descontaminación de materiales peligrosos; Servicios de un técnico dental; destrucción de residuos y basuras; servicios de revelado de películas fotográficas; servicios de tintorería; galvanoplastia; producción de energía; blanqueo de tejidos, ignifugación, impermeabilización; trabajos de cerámica; molinería; Conservación de alimentos y bebidas; congelación de alimentos; prensado de frutas; batanado de telas; trabajo de las pieles; confección de pieles; lustrado, tratamiento antipolillas, satinado de la piel; galvanización; dorado [doradura]; soplado (vidriería); chapado de oro; alquiler de aparatos de calefacción; incineración de residuos y basuras; información sobre tratamiento de materiales; duplicados de llaves; alquiler de máquinas de hacer punto [tricotar]; laminado; trazado por laser; teñido, tratamiento del cuero; impresión litográfica; magnetización; fundido, chapado, endurecimiento, tratamiento de metales; fresado; tratamiento antipolilla de telas; Niquelado; impresión en offset; tratamiento del petróleo; acabado, tratamiento de papel; glaseado [apresto] de telas; trabajos de fotocomposición; revelado de fotografías; servicios de fotograbados; cepillado; trabajos de cerámica; Servicios de poligrafía; impresión en offset; revelado de fotografías; encañonado de tejidos; refinado; alquiler de generadores; trabajos de guarnicionería; Aserradura; teñido de calzados; trabajos de serigrafía; azogamiento [plateado]; adobado de pieles, pellejos; soldadura; clasificación de materiales de desecho y reciclables [transformación]; decapado; Servicios de sastrería; servicios de curtiduría; taxidermia; ignifugación, tratamiento de tejidos; estañado (estañadura); vulcanización [tratamiento de materiales]; urdidura [urdidumbre]; reciclaje de residuos y basuras; tratamiento de residuos [transformación]; Tratamiento de lodos residuales; tratamiento de coloración de ventanas (revestimiento superficial); tratamiento de la lana.*

*Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios de análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos; asesoramiento en materia de construcción; servicios de un arquitecto; autenticación de obras de arte; investigación biológica y bacteriológica; contraste [medición]; análisis químicos; servicios químicos; siembra de nubes; servicios de asesores en materia de software; servicios de protección de virus informáticos; servicio de diseño de sistemas de ordenadores; elaboración de planos para la construcción; consultoría en el campo del hardware informático; consultoría en el ámbito del ahorro energético; instalación de software informático; investigaciones sobre cosmetología; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; conversión de datos de programas informáticos y datos (no conversión física); diseño de decoración interior; servicios de diseño de embalajes; elaboración de planos para la construcción; diseñadores de moda; duplicación de programas informáticos; ingeniería; investigación en el ámbito de la protección ambiental; investigaciones geológicas; servicios de diseñadores de artes gráficas; alojamiento de sitios informáticos (sitios web); diseño industrial; instalación de programas informáticos; topografía; mantenimientos de software informático; pruebas de materiales; investigación sobre mecánica; servicios de informaciones meteorológicas; prospección de petróleo; sondeos de yacimientos petrolíferos; control de pozos de*

*petróleo; diseñadores para embalajes; investigaciones de física; suministro de motores de búsqueda para Internet; control de calidad; recuperación de datos informáticos; alquiler de servidores de la web; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; estudios de proyectos técnicos; agrimensura; investigación técnica; ensayo de textiles; exploración subacuática; actualización de software informático; planificación urbana; pruebas de vehículos para acreditar su aptitud para circular; predicción del tiempo.*

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: *Software informático; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); colectores solares.*

Clase 11: *Placas solares (calefacción); acumuladores de calor; recuperadores de calor.*

Clase 37: *Servicios de instalaciones, de montaje y de mantenimiento de aparatos, de placas y de accesorios de energía solar y fotovoltaica.*

Clase 40: *Servicios de producción de energía.*

Clase 42: *Servicios de ingeniería; servicios de estudios de proyectos técnicos; servicios de investigación en el campo de la producción de energía y de las energía renovables; servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial.*

Puesto que la marca de la parte oponente está registrada para el título de la clase, (más una lista más específica de productos y servicios) en las clases 9, 11, 37, 40 y 42 de la Clasificación de Niza, se considera que abarca todos los productos y servicios que se van a clasificar en esas clases (véase el Comunicado del Presidente n° 4/03 de 16/06/2003). De ello se deriva que los productos y servicios impugnados son idénticos a los que abarca la marca anterior.

#### b) Los signos

INTEL	
<b>Marca anterior</b>	<b>Marca impugnada</b>

El territorio de referencia es la Unión Europea

**Visualmente**, la marca anterior es una marca verbal consistente en el término INTEL. La marca impugnada es una marca figurativa consistente en el término WATTPIC en la línea superior y la expresión WATTPIC ENERGIA INTEL·LIGENT en la línea inferior. El término WATTPIC aparece en letras estilizadas alternando el color azul y el naranja; la expresión de la línea inferior aparece en letras mayúsculas estándar en tono gris.

Las marcas coinciden en las letras INTEL que forman la marca anterior y que constituye la primera parte de la palabra INTEL·LIGENT en la marca impugnada.

**Fonéticamente**, independientemente de las diferentes reglas de pronunciación en las distintas partes del territorio de referencia la pronunciación de la marca anterior consiste en los sonidos de las sílabas /IN-TEL/, la marca impugnada se pronunciará /VAT-PIC - VAT-PIC - E-NER-GIA - IN-TE-LI-GEN/. La doble "T" del término "wattpic" y la doble "L" del término "intelligent" se pronuncian como una sola consonante en la mayoría de las lenguas del territorio relevante. Para los hablantes que no lo pronuncien como una sola consonante, el término "intelligent" se pronunciará /IN-TEL-LI-GEN/.

Para ciertos hablantes, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido de las letras "INTE" y para otros en las sílabas /IN-TEL/ presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en el resto de los sonidos que no tienen equivalente respectivo en la marca anterior

**Conceptualmente**, ninguno de los signos en su conjunto tiene un significado desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por lo tanto, no tienen ningún concepto en común.

No obstante, los elementos "ENERGIA" e "INTELIGENTE" se asociarán a "capacidad para realizar un trabajo" y a "dotado de inteligencia" (Diccionario de la Real Academia) respectivamente por la mayoría de los idiomas de la Unión Europea ya que son términos que se escriben de una manera muy similar en las respectivas lenguas del territorio relevante (ver cuadro a continuación). Cabría destacar que solamente en griego estos términos tienen una grafía diferente, no obstante serían reconocidos por una gran mayoría de los consumidores relevantes que hablan inglés u otro idioma europeo.

De lo anterior se desprende que los signos son similares en la medida en que comparten el elemento común INTEL.

El cuadro a continuación incluye la traducción a todos los idiomas del territorio relevante de los términos "ENERGIA" e "INTEL·LIGENT":

ENERGIE	INTELLIGENT	alemán
ENERGIA	INTELLIGENTEN	búlgaro
ENERGIE	INTELLIGENTNÍ	checo
ENERGI	INTELLIGENT	danés
ENERGIA	INTELLIGENT	eslovaco
ENERGIJA	INTELLIGENTEN	esloveno
ENERGIA	INTELLIGENTE	español
ENERGIA	INTELLIGENTNE	estonio
ENERGIA	INTELLIGENTTI	finlandés
ENERGIE	INTELLIGENT	francés
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGIA)	ΕΞΥΠΝΗ (EKSIPNI)	griego
ENERGIE	INTELLIGENT	holandés
ENERGIA	INTELLIGENS	húngaro
ENERGY	INTELLIGENT	inglés
ENERGIA	INTELLIGENTE	italiano
ENERGIJA	INTELLIGENTAS	lituano
ENERĢIJA	INTELIĢENTS	letón
ENERĠIJA	INTELLIĠENTI	maltés,
ENERGIA	INTELLIGENTA	polaco
ENERGÍA	INTELLIGENTE	portugués

ENERGIE	INTELIGENTA	rumano
ENERGI	INTELLIGENT	sueco

### c) Elementos distintivos y dominantes de los signos

A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.

La marca anterior, ya que consiste en una sola palabra, no tiene obviamente ningún elemento que se pueda considerar claramente más dominante o distintivo que otros.

El elemento "ENERGIA" contenido en el signo impugnado se asociará, a "capacidad para realizar un trabajo". Teniendo en cuenta que parte de los productos necesitan energía para su funcionamiento y que otra parte de los productos y servicios en cuestión están relacionados con la energía solar y fotovoltaica y con la producción de energía, se considera que este elemento es débil para los productos y servicios. La parte del público destinatario que entiende el significado de ese elemento no prestará tanta atención a ese elemento débil como a los demás elementos más distintivos de la marca. Por consiguiente, el impacto del elemento débil está limitado a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión.

Así mismo, el elemento "INTEL·LIGENT" contenido en el signo impugnado se asociará a "dotado de inteligencia". Este término es laudatorio para los productos y servicios en cuestión ya que resalta cualidades positivas de ellos. La parte del público destinatario que entiende el significado de ese elemento no prestará tanta atención a ese elemento débil como a los demás elementos más distintivos de la marca. Por consiguiente, el impacto del elemento débil está limitado a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión.

El elemento "WATTPIC" del signo impugnado es el elemento dominante pues atrae la atención en primer lugar; en virtud de su tamaño, sus colores y posición inicial, eclipsa al resto de los elementos verbales de la marca.

### d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

De acuerdo con la parte oponente, la marca anterior se ha usado ampliamente y cuenta con un elevado ámbito de protección. No obstante, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por la parte oponente para probar esta alegación no debe valorarse en el caso que nos ocupa (véase a continuación "*Apreciación global*").

Por consiguiente, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior reposa en su carácter distintivo *per se*. En el caso que nos ocupa, la marca anterior en su conjunto no tiene ningún significado en relación con los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por lo tanto, el carácter distintivo de la marca anterior se debe considerar normal.

**e) Público destinatario. Nivel de atención**

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 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.

En el caso que nos ocupa, parte de los productos y servicios están dirigidos al público en general y parte a un público especializado con conocimientos o experiencia profesional en el campo de la informática y de las energías renovables.

Considerando la naturaleza de los productos y servicios en cuestión, el grado de conocimiento de los sectores profesionales interesados será elevado y el de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

**f) Apreciación global, otros argumentos y conclusión**

Las primeras partes de las marcas en conflicto son totalmente diferentes: "INTEL" frente a "WATTPIC". Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por lo tanto, los primeros elementos idénticos de las marcas en cuestión deben tomarse en consideración a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre las marcas.

Aunque los signos coinciden fonética y visualmente en el elemento INTEL, no existe riesgo de confusión, ya que este elemento, para la gran mayoría de los consumidores del territorio relevante, no es perceptible visualmente como elemento separado sino que está oculto en el signo impugnado y ya que existen elementos distintivos adicionales.

El elemento INTEL en la marca impugnada forma parte de la palabra "INTEL·LIGENT", en este caso no se trata de una grafía de fantasía en la que se pretende separar en dos el término "intelligent", sino que es una palabra escrita correctamente en lengua catalana en cuyo sistema de escritura existe la letra "l geminada" cuya grafía es "l·l". Para el resto de los hablantes que no identificarían el término con la lengua catalana, asociarán la parte correspondiente a "INTEL" como la primera parte del término "INTELLIGENT", que como ya se ha manifestado anteriormente será entendido por un gran número de hablantes del territorio relevante. En el caso de los hablantes griegos que tienen una grafía diferente para el término "Inteligente" habría que resaltar que los productos y servicios en cuestión pertenecen en gran parte al ámbito de las tecnologías y de la informática, campos en los que el conocimiento del inglés es habitual. Por lo tanto, solamente una minoría de hablantes no identificaría el término "INTEL" en la marca impugnada como una parte del término "INTELLIGENT".

El término "WATTPIC" que aparece dos veces en el signo impugnado es completamente distintivo ya que no tiene ningún significado relacionado con los productos y servicios y además ocupa una posición destacada en la marca. El primer "WATTPIC" atrae la atención del signo en su conjunto y el segundo "WATTPIC" se encuentra al principio de la expresión "WATTPIC ENERGIA INTEL·LIGENT", tratándose del término distintivo del conjunto.

Por otro lado, se ha considerado anteriormente que, para una gran parte del público europeo, los términos "ENERGIA" e "INTEL-LIGENT" son términos descriptivos y laudatorios para los productos y servicios reivindicados y por lo tanto débiles a la hora de valorar el riesgo de confusión. Para aquella parte del público que reconozca estos términos como descriptivos o laudatorios, si que los considerarán como términos secundarios, el término WATTPIC, al ser el elemento dominante del signo anterior llamará su atención en primer lugar.

Es necesario considerar la alegación de la parte oponente según la cual las marcas anteriores, que se caracterizan todas por la presencia del mismo elemento denominativo "INTEL" constituyen una «familia de marcas» o «serie de marcas». En vista de ello, este hecho puede dar lugar a un riesgo de confusión objetivo en la medida en que el consumidor pueda creer, al observar la marca impugnada que contiene el mismo elemento denominativo que las marcas anteriores, que los productos y servicios que identifica esa marca proceden de la parte oponente.

De hecho, el Tribunal General analizó exhaustivamente el concepto de familia de marcas en su sentencia de 23/02/2006, T-194/03, 'BAINBRIDGE'.

Cuando la oposición a una marca comunitaria se basa en varias marcas anteriores, el hecho de que estas marcas tengan unas características que permitan considerar que forman parte de una misma «serie» o «familia», puede suscitar un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie. No obstante, el riesgo de asociación sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos.

En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar la prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una «serie».

En el presente caso, la parte oponente no ha demostrado que utiliza una familia de marcas "INTEL" ni, tampoco, que utiliza dicha familia en los mismos sectores a que se refiere la marca impugnada.

Por otro lado, la parte oponente hace referencia a lo que considera resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, cabe señalar que las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para ésta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que el régimen comunitario de las marcas es autónomo y, por otro lado, la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMC y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la OAMI. En consecuencia, la OAMI no se encuentra vinculada por los registros nacionales ni por sus anteriores resoluciones (sentencia de 30/06/2004, T-281/02, 'Mehr für Ihr Geld').

En vista de todo lo anterior, la División de Oposición considera que no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores.

- Registro de marca comunitaria nº 632 166, marca INTEL clases 9 y 28.

- Registro de marca comunitaria n° 2 949 824, marca INTEL INSIDE CENTRINO clase 9

- Registro de marca comunitaria n° 3 003 175, marca  clases 9 y 38

- Registro de marca comunitaria n° 4 789 517, marca  clase 9

- Registro de marca comunitaria n° 4 795 639, marca  clase 9

- Registro de marca comunitaria n° 8 144 115, marca INTEL INSIDE clase 9

De los demás derechos anteriores que alega la parte oponente uno es una marca idéntica a la comparada y por lo tanto el resultado no puede ser diferente; el resto son aun menos similares a la marca impugnada. Esto es debido a que contienen un elemento figurativo (un óvalo ligeramente abierto) y/o palabras adicionales como “inside” o “centrino” que no están presentes en la marca impugnada. *A fortiori*, no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales derechos anteriores.

Puesto que la oposición no ha sido estimada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, es necesario examinar los demás motivos de la oposición, a saber artículo 8 apartado 5 del RMC.

#### **RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMC**

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite 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, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMC sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

- a) Los signos en conflicto deben ser idénticos o similares.
- b) La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho nombre ha de ser previa a la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en relación con los cuales se formula la oposición.
- c) Vulneración del nombre: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del nombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMC. No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de los mismos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante/titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

#### a) Los signos

Los signos ya fueron comparados previamente al examinar los motivos de denegación señalados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMC.

#### b) Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca anterior es renombrada para los productos y servicios de las clases 9, 16, 38, 41 y 42. Según la regla 15(2)(g) CTMIR, *el escrito de oposición deberá incluir en el caso de que la oposición se base en una marca anterior de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5 del Reglamento, una indicación del Estado miembro en el que la marca tiene renombre y los productos y servicios para los que lo tiene*. El oponente no hace referencia al país en el que su marca ha adquirido renombre, no obstante la mayoría de las pruebas aportadas se refieren a España.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

La marca impugnada se presentó el 29/09/2009. Por consiguiente, se invitó al oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debería probarse además que el renombre adquirido se refería a los productos y servicios para los que el oponente alega la existencia de la misma, concretamente los siguientes:

Clase 9: *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; máquinas contables, acumuladores eléctricos, conductos acústicos, aparatos recreativos adaptados para su uso con pantalla externa o monitor, agendas electrónicas, altímetros, dibujos animados,*

contestadores automáticos, gafas antideslumbrantes, alarmas contra el robo, antiparas [biombos] de asbesto para bomberos, cajeros automáticos, lectores de códigos de barras, instrumentos azimutales, dispositivos para equilibrar, cargadores de baterías, aparatos para la respiración excepto los de respiración artificial, zumbadores, videocámaras, condensadores, dispositivos catódicos para la protección contra la herrumbre, aparatos para enmarcar diapositivas, aparatos de cromatografía para uso en laboratorio, disyuntores, dispositivos de limpieza para discos acústicos, prendas especiales para laboratorios, ropa para la protección contra el fuego, cables coaxiales, bobinas eléctricas, mecanismos de previo pago para aparatos de televisión, conmutadores, reproductores de discos compactos, discos compactos [audio-vídeo], comparadores, programas de juegos de ordenador, programas de sistemas operativos grabados, conductores eléctricos, conexiones eléctricas, lentes de contacto, paneles de control [electricidad], instrumentos de cosmografía, detectores de moneda falsa, contadores, rectificadores de corriente, densitómetros, detectores, dictáfonos, unidades de disco para ordenadores, diestimómetros, cajas de distribución [electricidad], consolas de distribución [electricidad], trajes de inmersión, chips de ADN, silbatos para perros, dosímetros, reproductores de dvd, tapones para los oídos, dispositivos para el montaje de películas cinematográficas, aparatos de soldadura eléctrica al arco, conducciones de electricidad, vallas electrificadas, bobinas de electro-imanes, tabloneros de anuncios electrónicos, traductores electrónicos de bolsillo, dispositivos de mando para ascensores, epidiascópicos, estuches gafas, alarmas de incendio, cadenas para lentes, aparatos para cortar películas, filtros para mascarillas respiratorias, palas para incendio, mantas contra incendios, barcos-bomba para incendios, escaleras de salvamento, extintores, disquetes, hornos para experimentos en laboratorio, pilas galvánicas, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, calibradores, vidrio revestido de un depósito conductor, guantes de inmersión, conjuntos manos libres para teléfonos, aparatos heliográficos, instrumentos para redondear para la costura, baterías de ánodos, aparatos de alta frecuencia, bocinas para altavoces, pulseras de identificación magnéticas, hilos de identificación para hilos eléctricos, tarjetas magnéticas de identificación, incubadoras para el cultivo bacteriano, indicadores de cantidades, aparatos de intercomunicación, interfaces para ordenadores, máquinas de discos para ordenadores, manguitos de unión para cables, pesa-leche, ordenadores portátiles, instrumentos de nivelación, chalecos salvavidas, aparatos de salvamento y equipos, cerraduras eléctricas, cintas magnéticas, instrumentos matemáticos, megáfonos, contar el dinero y máquinas separadoras, autobombas de incendio, alfombrillas de ratón, agujas de zafiro para toca-discos, ordenadores de mano, octantes, soportes de datos ópticos, productos ópticos, aparatos para la fototelegrafía, células fotovoltaicas, quevedos, trazadores, calculadoras de bolsillo, teléfonos portátiles, medidores de presión, aparatos de proyección, cascos para protección craneal, máquinas de oficina por tarjetas perforadas, aparatos de radiobúsqueda, aparatos de radiología para uso industrial, equipos radiotelefónicos, telémetros, radios, refractores receptores de teléfono, aparatos de control remoto, retortas, bombas autorreguladoras de combustible, semiconductores, campanas de señalización, señales luminosas, compás de corredera, escáneres [equipos de tratamiento de datos], calibres de roscado, tarjetas inteligentes [tarjetas de circuitos integrados], pilas solares, soportes para registros sonoros, discos acústicos, aparatos de reproducción de sonido, aparatos para la transmisión del sonido, cuerdas de sondas [sondalezas], indicadores de velocidad, cuadros de conexión, grabadoras de cintas, protectores de dientes, aparatos telefónicos, aparatos registradores del tipo, transistores [electrónicos], cartuchos de videojuegos, cassettes de vídeo, máquinas distribuidoras, videoteléfonos, flotadores, hilos eléctricos, aparatos

*para el tratamiento de texto, aparatos e instalaciones de producción de rayos x, que no sean para uso médico.*

*Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; placas de direcciones (señas) para máquinas impresoras de direcciones; timbres (sellos) con direcciones; distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]; cartelera de papel o de cartón; álbumes; almanaques; acuarelas; maquetas de arquitectura; tablas aritméticas; atlas; cucuruchos de papel; bolas para bolígrafos; baberos de papel; cartivanas [encuadernación]; secantes; planos; hilos para encuadernaciones; cuadernillos; tablas aritméticas; telas para la pintura (lienzos); papel carbón; catálogos; rosarios; gráficos; cromos; vitolas de puros; clips de oficina; tebeos; componedores; hilos para encuadernaciones; recipientes de papel para crema; calcomanías; diagramas; laminadoras de documentos para la oficina; tableros de dibujo; duplicadores; galvanos; objetos de arte grabados; productos para borrar; aguafuertes; servilletas de tocador (toallas) de papel; banderas, banderines de papel; formularios impresos; reglas (plantillas o pistolas) para el trazado de curvas; bolsas para la basura de papel o de materias plásticas; peines para motear; reproducciones gráficas; telas engomadas para la papelería; aparatos manuales para etiquetar; tientos para pintores; sombrereras (cajas); hectógrafos (aparatos de reproducción); rodillos de pintores de obras (de construcción); repertorio (ficheros, índices); tinta china; barritas de tinta; telas de entintado para multicopistas [duplicadores]; carpetas para documentos; etiquetas que no sean de tela; bandejas para la correspondencia; archivadores; tiza para marcar; aparatos y máquinas mimeógrafos; materiales para modelar; cera de modelar que no sea para uso dental; clips para sujetar dinero; tarjetas de felicitación musicales; pañuelos de papel para desmaquillar; periódicos; escribir (plumas para -) de oro; componedores; perforadoras de oficina; oleografías; papel de embalaje; tacos de papel para notas; pinceles (para pintura); caballetes; pinzas para sujetar papeles [clips]; papel maché; fundas para pasaportes; fotografías; rótulos de papel o de cartón; planos; retratos; tarjetas postales; carteles; clichés; prospectos; cilindros de máquinas de escribir; rosarios; álbumes de recortes; máquinas para estampillar de oficina; lacre; hojas de celulosa regenerada para embalaje; papel de plata; pizarrines de pizarra; cuadrados (reglas); placas para sellar; grapas (clips) de oficina; papelería; plumas de acero; clichés de multicopista; servilletas de papel; tiza para sastres (jaboncillo de sastre); globos terrestres; billetes; papel higiénico; papel de calco; bandejas para colocar y contar las monedas; cintas para máquinas de escribir; hojas de viscosa para embalaje; acuarelas [cuadros]; papel parafinado; tiza para escribir; tacos de papel para notas; papel Xuan para pinturas y caligrafía chinas.*

*Clase 38: Telecomunicaciones; servicios de comunicación entre terminales de ordenador; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones telegráficas; comunicaciones por teléfono; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; radiotelefonía móvil; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; correo electrónico; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos [servicios de telecomunicaciones]; transmisión por facsímil; informaciones en materia de telecomunicaciones; agencias de noticias; servicios de buscapersonas (por radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica); facilitación de conexiones de telecomunicación a una red*

*informática global; facilitación de acceso a bases de datos; acceso a salas de charla por Internet; explotación de un canal de venta por televisión (retransmisión); alquiler de aparatos de fax; alquiler de tiempos de acceso a redes informáticas globales; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; alquiler de módems; servicios de enrutamiento y unión de telecomunicaciones; servicios de teleconferencia; servicios telefónicos; difusión de programas televisivos y radiofónicos; agencias de prensa; excepto servicios de comunicación vía satélite.*

*Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; academias [educación]; servicios de salones de juegos recreativos; parques de atracciones ;organización y celebración de coloquios, conciertos, conferencias, congresos, concursos de belleza; explotación de campos de golf; reserva de plazas para espectáculos; servicios de bibliotecas ambulantes; servicios de caligrafía; vacaciones, servicios de campos de deporte [entretenimiento]; servicios de casino [juegos]; presentaciones de cine; circos; servicios de clubs [entretenimiento o educación]; organización de concursos [oposiciones] [educación y esparcimiento [diversión]]; enseñanza por correspondencia; servicios de representación de imágenes digitales; servicios de discotecas; post sincronización; montaje de cintas de vídeo; informaciones en materia de educación; exámenes pedagógicos; servicios de educación; autoedición electrónica; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; producción de películas; servicios de juego prestados en línea desde una red informática; realización de juegos de azar; explotación de campos de golf; enseñanza de gimnasia; clubs de salud (puesta en forma física); información recreativa; servicios de instrucción; interpretación del lenguaje por señas; servicios de distribución, distintos de los que tienen una finalidad publicitaria; bibliotecas de préstamo de libros; servicios de biblioteca ambulante; explotación de loterías; Servicios de microfilmación; agencias de modelos para artistas; estudios de cine; espectáculos de cine; servicios de museos [presentaciones, exposiciones]; servicios de composición musical; servicios de espectáculos de variedades; servicios de reporteros; clubes nocturnos; escuelas maternas (educación); servicios de orquestas; organización de bailes; organización de concursos [oposiciones] [educación y esparcimiento [diversión]]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de espectáculos (servicios de empresario teatral); organización de competiciones deportivas; planificación de recepciones [entretenimiento]; representación de espectáculos en vivo; reportajes fotográficos; fotografía; educación física; formación práctica [demostración]; producción de espectáculos; servicios de salones de juegos recreativos; prestación de servicios de karaoke; suministro de publicaciones electrónicas en línea, que no sean descargables; explotación de instalaciones deportivas; publicación de libros; publicación en línea de libros y periódicos electrónicos; edición de textos que no sean textos publicitarios; esparcimiento radiofónico; servicios de estudios de grabación; servicios de tiempo libre (ocio); servicios de educación religiosa; alquiler de equipos de audio, cámaras grabadoras; proyectores de películas y accesorios, aparatos de alumbrado para escenarios teatrales o estudios de televisión; alquiler de films [películas cinematográficas]; alquiler de decorados de espectáculos; alquiler de equipos para los deportes (excepto vehículos); alquiler de estadios; alquiler de decorados de teatro; alquiler de pistas de tenis; alquiler de cámaras de vídeo; alquiler de grabadoras de casetes de vídeo; servicios de guionista; organización y dirección de seminarios; servicios de campos de deporte; cronometraje de pruebas deportivas; subtítulos; enseñanza; esparcimiento televisivo; redacción de textos distintos de textos publicitarios; producciones teatrales; servicios de agencia de billetes (esparcimiento); traducción; cursillos; montaje de cintas de*

*video; Producción de películas en cintas de vídeo; filmación en cintas de vídeo; orientación profesional (asesoramiento educativo o de formación); explotación de un zoológico.*

*Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios de análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos; asesoramiento en materia de construcción; servicios de un arquitecto; autenticación de obras de arte; investigación biológica y bacteriológica; contraste [medición]; análisis químicos; servicios químicos; siembra de nubes; servicios de asesores en materia de software; servicios de protección de virus informáticos; servicio de diseño de sistemas de ordenadores; elaboración de planos para la construcción; consultoría en el campo del hardware informático; consultoría en el ámbito del ahorro energético; instalación de software informático; investigaciones sobre cosmetología; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; conversión de datos de programas informáticos y datos (no conversión física); diseño de decoración interior; servicios de diseño de embalajes; elaboración de planos para la construcción; diseñadores de moda; duplicación de programas informáticos; ingeniería; investigación en el ámbito de la protección ambiental; investigaciones geológicas; servicios de diseñadores de artes gráficas; alojamiento de sitios informáticos (sitios web); diseño industrial; instalación de programas informáticos; topografía; mantenimientos de software informático; pruebas de materiales; investigación sobre mecánica; servicios de informaciones meteorológicas; prospección de petróleo; sondeos de yacimientos petrolíferos; control de pozos de petróleo; diseñadores para embalajes; investigaciones de física; suministro de motores de búsqueda para Internet; control de calidad; recuperación de datos informáticos; alquiler de servidores de la web; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; estudios de proyectos técnicos; agrimensura; investigación técnica; ensayo de textiles; exploración subacuática; actualización de software informático; planificación urbana; pruebas de vehículos para acreditar su aptitud para circular; predicción del tiempo.*

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo especialmente la cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso, y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 18/06/2010 el oponente aportó gran cantidad de pruebas, entre las más relevantes se encuentran las pruebas siguientes:

- Certificaciones de las Cámaras de Comercio de Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla y Valencia. Las certificaciones se corresponden a los años 1999/2000, 2003/2004 y 2009/2010. Las certificaciones se refieren principalmente a la notoriedad de la marca "INTEL" en los sectores siguientes: ordenadores, informática, telecomunicaciones, asesoramiento y consulta en el ámbito de los ordenadores y de las redes informáticas.
- Información elaborada por la empresa independiente INTERBRAND GROUP sobre las cien marcas más valoradas en el mundo. Las fechas de los listados son: 1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009. INTEL ocupa el séptimo lugar en el año 2008 y el noveno en el año 2009 en el mercado de los ordenadores.

- Copias de la página web “Wikipedia” acerca de la empresa INTEL y su relación con el mercado de la informática.
- Recortes de revistas y publicaciones del periodo 1995-2003. Se mencionan las marcas INTEL, INTEL INSIDE, INTEL INSIDE PENTIUM. Por un lado se trata de publicaciones especializadas en informática que contienen indicaciones sobre el grado de reconocimiento y la imagen de prestigio de la marca INTEL en el sector de la informática; otras publicaciones que incluyen publicidad de las marcas INTEL. Por citar un ejemplo, la revista PC World, febrero 1999 incluye diversas referencias a la marca en relación al ámbito de la informática, una de ellas dice “Intel marca las pautas en el mercado de los procesadores”. Por otro lado, se trata de publicaciones generales de ámbito nacional tales como el diario EL PAÍS, el diario ABC o el periódico EL MUNDO, este último en septiembre del 2003 publicaba “INTEL, la empresa número uno a nivel mundial en el sector de los microprocesadores”.
- Referencia a una búsqueda en el buscador “Google” llevada a cabo el 05/01/2009 sobre la presencia de la marca INTEL en el mercado.
- Referencia a diferentes páginas Web en las que se habla sobre los avances tecnológicos de la empresa INTEL en el mercado de la informática y las telecomunicaciones.
- Artículo fechado el 03/05/2007 de la página Web babytes.com en el que se expone que la empresa INTEL ha sido premiada en la categoría “Nueva Tecnología más prometedora”.
- Copia de la página web obtenida en 14/01/2009 con los datos bursátiles y últimas noticias de Intel Corporation.
- Referencia a sentencias de instancias españolas y europeas en las que se declara que la marca INTEL es conocida y tiene un nombre en el sector de la informática y las telecomunicaciones.

Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que la marca anterior INTEL goza de renombre en España en relación con *equipos para el tratamiento de la información; ordenadores y sus componentes, procesadores y microprocesadores* en la clase 9 y *diseño y desarrollo de ordenadores y software* en la clase 42.

De las pruebas aportadas se desprende claramente que la marca anterior ha sido objeto de un uso prolongado e intenso y que goza de general renombre en el mercado pertinente, en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. Las distintas referencias de la prensa a los éxitos alcanzados, son circunstancias que indican de forma inequívoca que la marca disfruta de un elevado nivel de reconocimiento entre el público pertinente.

Sin embargo, las pruebas aportadas no han logrado acreditar el renombre de la marca en relación con todos los productos o servicios en los que se basa la oposición y cuyo renombre se reclama. En efecto, las pruebas se refieren principalmente a ordenadores, sus componentes, y al diseño y el desarrollo de ordenadores y del correspondiente software, mientras que las referencias a los restantes productos o servicios son escasas o inexistentes. Tal es claramente el caso, por ejemplo, de las declaraciones de las distintas Cámaras de Comercio, de

los recortes de prensa y de los anuncios en los que únicamente se mencionan los primeros.

### c) Vulneración del renombre

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMC cuando presenta una o más de las características siguientes:

- aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior
- es perjudicial para el renombre de la marca anterior, y
- es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior

Aunque en los procedimientos de oposición el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMC. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (véase la sentencia de 25/05/2005, T-67/04, 'SPA-FINDERS', apartado 40).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir *prima facie* que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

Antes de examinar las alegaciones del oponente, la División de Oposición considera oportuno señalar que la oposición se dirige contra los siguientes productos y servicios:

- Clase 9: *Software informático; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); colectores solares.*
- Clase 11: *Placas solares (calefacción); acumuladores de calor; recuperadores de calor.*
- Clase 37: *Servicios de instalaciones, de montaje y de mantenimiento de aparatos, de placas y de accesorios de energía solar y fotovoltaica.*
- Clase 40: *Servicios de producción de energía.*
- Clase 42: *Servicios de ingeniería; servicios de estudios de proyectos técnicos; servicios de investigación en el campo de la producción de energía y de las energías renovables; servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial.*

Como queda indicado, se ha determinado que la marca anterior tenía renombre en relación con:

- Clase 9: *Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.*
- Clase 38: *Telecomunicaciones.*

Clase 42: *Diseño y desarrollo de ordenadores y software.*

Como puede apreciarse, los productos y servicios del solicitante están enfocados hacia las energías renovables como son la energía solar y fotovoltaica mientras que las marcas anteriores han demostrado reputación en el terreno de la informática.

### **Aprovechamiento indebido**

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMC, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada. Véanse al respecto la sentencia de 25/05/2005, T-67/04, 'SPA-FINDERS', apartado 51, y la sentencia de 22/03/2007, T-215/03, 'VIPS', apartado 40.

El oponente fundamenta su pretensión en lo siguiente:

- Referencia al caso *Adidas*, párrafos 37-39, opinión del abogado general Jacobs.
- Expone que el uso de la marca del solicitante se podría percibir por el consumidor como una nueva marca INTEL de su empresa.
- Señala que el solicitante obtendría un beneficio indebido, es decir se aprovecharía de la reputación de las marcas anteriores y de sus esfuerzos e inversiones para publicitar y comercializar sus productos y servicios.

Las manifestaciones anteriores no han sido probadas de un modo relevante. Así en caso de que el oponente alegue un perjuicio o aprovechamiento indebido real, puede servirse de todos los medios de prueba previstos en el artículo 76 del RMC para acreditarlo. Aun cuando el perjuicio o aprovechamiento indebido alegado fuere sólo potencial, el oponente habrá de probar cualquier circunstancia de hecho que resulte necesaria en casos concretos para determinar una probabilidad de perjuicio o de aprovechamiento indebido, mediante la presentación de las pertinentes pruebas.

Las alegaciones del oponente son claramente insuficientes a estos efectos y no pueden ser consideradas como causas o argumentos válidos en apoyo del motivo relativo del Artículo 8(5) RMC. Además, dado que el elemento INTEL de la marca contestada no desempeña un papel dominante en el signo, sino que es absorbido por el elemento dominante WATTPIC y por el resto de los elementos en el signo, no puede ser concluido que el uso del signo contestado pueda beneficiarse de la reputación del oponente. Por lo tanto, en ausencia de causas o argumentos válidos, la oposición fundamentada en este motivo relativo debe ser rechazada por no estar suficientemente sustanciada.

Por otro lado, los productos y servicios del solicitante se refieren esencialmente al terreno de la energía; existe una cierta distancia de intereses entre el mercado informático de los procesadores y otros componentes del oponente y el mercado específico del solicitante. En otras palabras, no se trata de mercados vecinos o cercanos y, por lo tanto, esta distancia es otro factor en contra de resultado positivo bajo el artículo 8(5).

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que no existen indicios de que el uso de la marca impugnada probablemente suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

#### **Perjuicio para el renombre (deterioro de la imagen)**

Existe un perjuicio para el renombre cuando los productos o servicios amparados por la marca impugnada influyen sobre la percepción del público de tal forma que se reduce el atractivo de la marca anterior. El riesgo de que se produzca este perjuicio puede surgir, entre otras situaciones, cuando los productos o servicios impugnados poseen una característica o calidad capaz de ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior renombrada, por ser ésta idéntica o similar a la marca impugnada. Véanse al respecto la sentencia de 25/05/2005, T-67/04, 'SPA-FINDERS', apartado 46, y la sentencia de 22/03/2007, T-215/03, 'VIPS', , apartado 39.

En este sentido, el oponente alega lo siguiente:

- Considera el hecho de que si la calidad de los productos y servicios de la marca impugnada fuera inferior a la suya, en tal caso se produciría perjuicio al renombre de sus marcas.

Este argumento no es válido como medio de prueba de la existencia de un perjuicio.

En el presente procedimiento no es posible llevar a cabo una evaluación y comparación de la calidad de los productos o servicios comercializados actualmente por cada parte bajo los signos en conflicto.

En primer lugar, porque un ejercicio de esta índole, además de ser extremadamente subjetivo, no sería factible en los casos en que los productos o servicios no fueran idénticos, ni tampoco cuando la marca impugnada no hubiera sido utilizada todavía.

En segundo lugar, y más importante aún, porque sería un error analizar los requisitos del artículo 8, apartado 5, del RMC desde la perspectiva de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por la marca posterior. Suponer otra cosa equivaldría a admitir que el solicitante podría esgrimir como medio de defensa válido que sus productos o servicios son de una calidad igual, o incluso superior, a los del oponente, cuando la redacción del artículo 8, apartado 5, del RMC deja claro que es únicamente el uso de la marca impugnada lo que debe ser perjudicial para la notoriedad de la marca anterior.

Así pues, al examinar si el uso de la marca impugnada tiene probabilidades de perjudicar la notoriedad de la marca anterior, la Oficina sólo puede tomar en consideración los productos y servicios indicados en las especificaciones de las respectivas marcas. Los efectos perjudiciales del uso del signo impugnado en relación con los productos y servicios para los que se solicita deberán derivarse, en términos generales, de la naturaleza y las características habituales de tales productos.

La Oficina señala, además, que en este contexto el titular de una marca de renombre no queda desprotegido contra el uso de una marca similar correspondiente a productos o servicios de naturaleza comparable pero de calidad claramente inferior. La erosión del prestigio y la notoriedad de que goza la marca anterior entre el público pertinente sería consecuencia de la asociación establecida

por este último entre los productos o servicios de calidad inferior amparados en la marca posterior y los de esa marca anterior y de la consiguiente inferencia de un vínculo en cuanto a su origen comercial. A falta de este vínculo, la menor calidad de los productos o servicios amparados por la marca posterior no perjudicaría el prestigio de la marca anterior entre su clientela. No sería probable, pues, ningún perjuicio para la notoriedad de la marca anterior. En cambio, cuando hay tal vínculo, inevitablemente el uso de la marca impugnada se aprovecha de la notoriedad de la marca anterior. Y este aprovechamiento sería necesariamente indebido, porque es al titular de la marca notoriamente conocida a quien corresponde explotar y beneficiarse de tal notoriedad. En principio no es admisible que alguien pueda aprovecharse sin autorización de la notoriedad de la marca anterior, independientemente de que los productos o servicios comercializados con la marca posterior sean o no de calidad inferior. En este caso sería de aplicación el artículo 8, apartado 5, del RMC, no porque la calidad inferior de los productos o servicios cuestionados sea perjudicial para la notoriedad de la marca anterior, sino porque se estaría haciendo un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de ésta.

Por consiguiente, las alegaciones deben desestimarse.

#### **Perjuicio para el carácter distintivo (dilución de la marca)**

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior (denominado igualmente «dilución» o «difuminación») consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de un titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior. Véase la sentencia de 27/11/2008, C-252/07, 'Intel', apartado 29.

El oponente fundamenta su pretensión en lo siguiente:

- Expone que la utilización de una marca que contenga INTEL como término principal puede suponer dilución del carácter distintivo de sus marcas.

La División de Oposición señala que el carácter distintivo de la marca anterior es una de las circunstancias que tienen relevancia en general a efectos de la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMC, y que reviste una especial importancia en los casos en que es precisamente el carácter distintivo de la marca anterior el que supuestamente se está poniendo en peligro.

En efecto, la erosión del carácter distintivo de la marca anterior (denominada en ocasiones dilución o difuminación de la marca) será más probable en aquellas situaciones en que los elementos de las marcas caracterizadas por signos similares tengan un señalado carácter distintivo intrínseco. Como afirma el Tribunal de Justicia en el asunto 'Intel', «cuanto más señalado sea el carácter "único" de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» – apartado 74.

De este modo, la probabilidad de dilución será menor cuando tales elementos tengan tan sólo un reducido carácter distintivo intrínseco. Efectivamente, «[...] el riesgo de dilución parece, en principio, menos elevado si la marca anterior consiste en un término que, en virtud de un significado propio, está muy extendido y se usa con frecuencia, independientemente de la marca compuesta del término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por

parte de la marca impugnada pueda llevar a una dilución de la marca anterior» – véase la sentencia de 22/03/2007, T-215/03, 'VIPS', apartado 38.

En el caso presente, el oponente no ha explicado porqué el uso del signo impugnado, en relación con los productos y servicios solicitados, podría afectar negativamente a la imagen de los derechos anteriores del oponente o podría causar que los consumidores estuvieran menos dispuestos a consumir los componentes electrónicos del oponente. La División de Oposición no está persuadida del hecho de que aquellos consumidores que reconocen la renombrada marca INTEL vayan a cambiar sus costumbres económicas. En relación a esto, habría que resaltar que el solicitante centra su negocio en el campo de la energía y que los respectivos mercados no están cercanos, por lo tanto, no existirá tal riesgo de cambio de comportamiento económico de los consumidores de los productos y servicios del oponente.

A la vista de estas circunstancias, la División de Oposición concluye que el mero uso de un signo como la marca impugnada no debilitará el carácter distintivo de la marca anterior.

**WATTPIC**  
WATTPIC ENERGIA INTEL-LIGENT

De hecho, la marca solicitada no contiene el término INTEL como término principal, como pretende el oponente, sino que se encuentra prácticamente al final del signo impugnado y en letra inferior al término principal "WATTPIC". Además, como explicado anteriormente, los consumidores europeos percibirían la palabra INTEL como elemento integrante de la palabra INTELLIGENT, cuyos equivalentes en los distintos idiomas de la Unión Europea son muy similares.

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que no existen indicios de que el uso de la marca impugnada probablemente suponga un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior.

#### **d) Conclusión**

Como se ha visto antes, no ha quedado demostrado que el uso de la marca impugnada suponga un aprovechamiento indebido o un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores, tal como se exige en el artículo 8, apartado 5, del RMC.

Por consiguiente, no es necesario examinar si el solicitante tiene una justa causa para usar la marca impugnada. Dado que no se cumple una de las condiciones necesarias, se debe desestimar en cualquier caso la oposición, al no poderse fundamentar adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMC.

#### **COSTAS Y FIJACIÓN DE COSTAS**

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso ii) del REMC, los gastos que deberán pagarse al solicitante/titular son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.



### La División de Oposición

Loreto URRACA LUQUE

Ana PAREJA

Paul BULLOCK

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (EUR 800).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión del importe de las costas (EUR 100) (artículo 2, punto 30 del RTMC).