

Asunto T-323/00

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Sintagma SAT.2 — Motivos de denegación
absolutos — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE)
nº 40/94 — Igualdad de trato»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 2 de julio
de 2002 II-2850

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Facultad del Tribunal de Primera Instancia de modificar la resolución impugnada — Límites*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 63, ap. 3]

2. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Resolución del recurso — Obligación de la Sala de Recurso — Alcance — Consecuencia en caso de incumplimiento*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 62, ap. 1]

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Criterios en el caso de una marca denominativa compleja*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un servicio — Sintagma «SAT.2»*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

5. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e) del Reglamento (CE) n° 40/94 — Objetivo — Imperativo de disponibilidad — Relaciones con la regla que establece una excepción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, aps. 1, letras b) a e), y 3]

6. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Concepto — Criterios de apreciación*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

7. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Examen en el caso de una marca compleja*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

8. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo y falta de carácter distintivo de un signo — Relaciones entre las disposiciones correspondientes*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]

9. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Consideración exclusivamente de las categorías de productos y/o de servicios a que se refiere la solicitud de registro*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]
10. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Sintagma «SAT.2»*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]
11. *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Carácter registrable de un signo — Examen del juez comunitario — Criterios — Aplicación a un motivo relativo a la violación del principio de no discriminación por la práctica decisoria de la Oficina*

1. Si bien es cierto que el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, prevé la posibilidad, de que el Tribunal de Primera Instancia modifique la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), esta posibilidad se limita, en principio, a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo. No es así cuando la Sala de Recurso no se ha pronunciado sobre el fondo de una de las pretensiones del demandante en su integridad.

sobre la marca comunitaria, «examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso». Debe entenderse esta obligación en el sentido de que la Sala de Recurso está obligada a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones formuladas ante ella en su integridad, ya sea acogéndola, o bien declarando su inadmisibilidad, o desestimándola en cuanto al fondo. En la medida en que el incumplimiento de esta obligación puede influir en el contenido de la resolución impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia, constituye un vicio sustancial de forma que puede ser examinado de oficio.

(véase el apartado 18)

(véase el apartado 19)

2. A tenor del artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94,
3. Para que a una marca le sea de aplicación el artículo 7, apartado 1,

letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe estar compuesta «exclusivamente» por signos o por indicaciones que puedan servir para designar una característica de los productos o servicios de que se trate. De dicha exigencia se deriva que, en el caso de una marca denominativa compuesta por varios elementos (o marca compleja), debe tenerse en cuenta el significado pertinente de la marca denominativa solicitada, sobre la base de todos los elementos de que está compuesta, y no sólo el significado de uno de dichos elementos. Además, a efectos de dicha apreciación, deben tomarse en consideración únicamente las características de los productos o servicios de que se trate, y que pueden ser tenidas en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección. Por lo tanto, para que pueda considerarse descriptiva una marca denominativa compleja debe limitarse a designar tales características.

(véase el apartado 26)

4. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, procede denegar el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar el destino del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

En relación, a este respecto, con el registro del sintagma SAT.2 para determinados servicios, no se le aplica la citada disposición, en la medida en que, aunque se suponga que su significado pertinente sea «segundo programa por satélite», es cierto que puede servir para designar una característica de algunos de los servicios de que se trata; que puede ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, a saber, su cualidad de estar relacionados con la difusión por satélite, pero no designa tal característica en la medida en que indica que se trata de un segundo programa.

(véanse los apartados 26 y 27)

5. Los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, persiguen un objetivo de interés general que exige que los signos a que se refiere puedan ser libremente utilizados por todos. En efecto, a diferencia de los demás derechos de propiedad intelectual e industrial, en principio, el objeto de la protección jurídica conferida por la marca no es el resultado de un esfuerzo creativo o económico del titular del derecho, sino tan sólo el signo que éste ha «ocupado». Por lo tanto, resulta necesario impedir la constitución de un derecho exclusivo sobre un signo que, para evitar la

creación de una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico, debe permitirse que todos lo utilicen libremente. Sólo en el supuesto de que, como consecuencia del uso que se haya hecho de tal signo, el público correspondiente lo perciba efectivamente como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio, dicho esfuerzo económico del solicitante de marca justifica excluir las consideraciones de interés público expuestas *supra*. Por lo tanto, en tal situación, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 permite que se registre tal signo, estableciendo, así, una excepción a la regla general consagrada en el apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo.

(véase el apartado 36)

6. Las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público correspondiente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera. Por lo tanto, sólo puede apreciarse el carácter distintivo de una marca, por una parte, en relación con los productos o servicios

para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público correspondiente.

(véanse los apartados 36 y 37)

7. A efectos del análisis del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, y dado que se trata de una marca compleja, para la apreciación de su carácter distintivo, debe ser examinada en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de que está compuesta la marca. A una marca compleja sólo se le puede aplicar la citada disposición si todos los elementos que la componen carecen de carácter distintivo en relación con los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca.

En cambio, el hecho de que una marca compleja sólo esté compuesta por elementos carentes de carácter distintivo permite llegar a la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también puede ser corrientemente utilizada, en el comercio, para la presentación de los productos o servicios de

que se trate. Sólo podría desvirtuarse tal conclusión en el supuesto de que indicios concretos como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, denoten que la marca compleja representa algo más que la suma de los elementos que la forman.

mismo artículo sólo es aplicable cuando la marca solicitada está compuesta «exclusivamente» por tales signos o indicaciones.

(véase el apartado 40)

(véanse los apartados 39, 49 y 55)

8. Un signo que es descriptivo de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, también carece de carácter distintivo en relación con tales productos o servicios, con arreglo al apartado 1, letra b), de la misma disposición. Esta interpretación no es incompatible con la regla según la cual los dos motivos de denegación absolutos de que se trata tienen cada uno un ámbito propio de aplicación. En efecto, un signo aislado que, según las normas semánticas de la lengua de referencia, puede servir para designar las características de los productos o servicios de que se trate, que pueden ser tenidas en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, es, por tal motivo, susceptible de ser corrientemente utilizado, en el comercio, para la presentación de esos productos o servicios y, por lo tanto, es de aplicación a tal signo el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En cambio, el apartado 1, letra c), de ese
9. El carácter descriptivo de un signo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe apreciarse aisladamente en relación con cada una de las categorías de productos y/o de servicios a que se refiere la solicitud de registro. A efectos de la apreciación del carácter descriptivo de un signo en relación con una categoría determinada de productos y/o de servicios, carece de pertinencia el hecho de que el solicitante de la marca de que se trate considere o aplique un determinado concepto de comercialización que, además de los productos y/o servicios comprendidos en esa categoría, implique algunos productos y/o servicios comprendidos en otras categorías. Por una parte, en efecto, la existencia de un concepto de comercialización es un factor extrínseco al derecho conferido por la marca comunitaria y, por otra, un concepto de comercialización, que sólo depende de la elección de la empresa de que se trate, puede cambiar con posterioridad al registro de la marca comunitaria y, por lo tanto, no

puede tener ninguna influencia en la apreciación de su carácter registrable.

(véase el apartado 45)

10. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

En relación con una solicitud de registro del sintagma SAT.2 para los siguientes servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas:

— clase 38:

«Difusión de emisiones y de programas de radio y de televisión a través de redes con o sin cable;

difusión de programas o de emisiones cinematográficas, de televisión, de radiodifusión, de teletexto y de videotexto; mediación y concesión de autorizaciones a usuarios de distintas redes de comunicación; telecomunicaciones; compilación, entrega y transmisión de noticias, de comunicados de prensa (también electrónica y/o mediante ordenador); transmisión de sonidos e imágenes vía satélite; gestión de un servicio de televisión para abonados (televisión de pago), incluido vídeo por encargo, también por cuenta de terceros, como plataforma digital; servicios en el campo de las telecomunicaciones y de un banco de informaciones; puesta a disposición de información a terceros; difusión de información a través de redes con o sin cable; servicios y emisiones en línea, concretamente, transmisión de información y de noticias, incluido el correo electrónico; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; emisión de programas de telecompra»;

— clase 41:

«Producción, reproducción, proyección y alquiler de películas, programas de vídeo y otros programas de televisión; producción y reproducción de registros de datos, voz, texto, sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluido los CD-ROM y CD inter-

activos), así como videojuegos (juegos de ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluido los CD-ROM y los CD interactivos), así como videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de aparatos de televisión y descodificadores; formación, instrucción, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización y realización de espectáculos, programas de preguntas y respuestas y actos musicales y organización de concursos de carácter recreativo y de competiciones deportivas, también para su registro o como emisiones en directo; producción de emisiones para televisión y radio, incluidos los programas correspondientes de concursos; organización de concursos en el campo de la formación, enseñanza, esparcimiento y deporte; organización de cursos por correspondencia, publicación y edición de libros, periódicos y otros productos de imprenta y de los correspondientes medios electrónicos (incluidos CD-ROM y CD interactivos); organización de conciertos, representaciones teatrales, actos de esparcimiento y competiciones deportivas; producción de programas o emisiones de cine, televisión, radio, teletexto y videotexto, programas de esparcimiento por radio y televisión; producción de películas y de vídeos así como de otros programas audiovisuales de carácter educativo, instructivo y de entretenimiento, también para niños y adolescentes; producción, reproducción, proyección y alquiler de registros de sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio; representaciones teatrales, representaciones musicales; introducción, transmisión, registro,

tratamiento y reproducción del sonido y de imágenes; organización de emisiones y de programas de radio y televisión; producción de programas de telecompra»;

—clase 42:

«Concesión, mediación, alquiler y demás formas de explotación de los derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo y otros programas audiovisuales; administración y explotación de derechos de autor y de propiedad industrial por cuenta de otras personas; explotación de derechos cinematográficos y televisivos accesorios en el sector del marketing; desarrollo de software, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; asesoramiento técnico en el sector multimedia, televisión interactiva y televisión de pago (comprendido en la clase 42); elaboración de programas informáticos, incluidos los videojuegos y juegos de ordenador; mediación y licencia de autorizaciones de acceso a usuarios de distintas redes de comunicaciones»;

dicho sintagma carece de carácter distintivo en relación con los servi-

cios mencionados *supra*, a excepción de las siguientes clases de servicios

— «Servicios de un banco de informaciones», comprendidos en la clase 38;

— «Producción y reproducción de datos, voz, textos, registros de sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de aparatos de televisión y de descodificadores; formación, instrucción, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos en el sector de la formación, la enseñanza, el esparcimiento y el deporte; organización de cursos por correspondencia, publicación y edición de libros, periódicos y otros productos de la imprenta y de los medios electrónicos correspondientes (incluidos los CD-ROM y CD interactivos); organización de conciertos, representaciones teatrales, manifestaciones de esparcimiento y competiciones deportivas; producción de películas y de vídeos y de otros programas audiovisuales

de carácter educativo, instructivo y de esparcimiento, también para niños y adolescentes; producción, reproducción, proyección y alquiler de registros de sonido e imagen en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio; representaciones teatrales, representaciones musicales», comprendidas en la clase 41;

— «Concesión, mediación, alquiler y otro tipo de explotación de derechos sobre películas, producciones televisivas y de vídeo y otros programas audiovisuales; administración y explotación de derechos de autor y de propiedad industrial por cuenta de terceros; explotación de derechos conexos sobre películas y emisiones televisivas en el sector del marketing; desarrollo de software, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; asesoramiento técnico en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (incluidos en la clase 42); creación de programas informáticos, incluidos los juegos de vídeo y para ordenadores; mediación y concesión de autorizaciones a usuarios de distintas redes de comunicación», comprendidos en la clase 42.

En efecto, por lo que respecta a dichos servicios, la marca solicitada consiste en una combinación de elementos,

cada uno de los cuales es susceptible al menos de ser corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de los referidos servicios.

En cambio, dicho sintagma no carece de carácter distintivo en relación con los servicios mencionados *supra* a modo de excepción.

En efecto, el signo «SAT» no designa ninguna característica de dichos servicios que pueda ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección y nada permite determinar que dicho signo sea —a pesar de la falta de carácter descriptivo— susceptible de ser corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de dichos servicios.

(véanse los apartados 48, 53, 54 y 56)

11. Las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) deben adoptar, en virtud del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, dimanen de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse el carácter regis-

trable de un signo como marca comunitaria únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recurso.

Por consiguiente, cuando se trata de un motivo invocado ante el juez comunitario, en el que se alega que la Oficina ha violado el principio de no discriminación al denegar el registro de un signo determinado, siendo así que, con anterioridad, según parece, había autorizado el registro de un signo semejante, existen dos supuestos.

Si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso aplicó correctamente las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 40/94 y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, el juez comunitario deberá anular esta última resolución por infracción de las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, en este primer supuesto es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación. En cambio, si, al reconocer, en un asunto anterior, el carác-

ter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, la primera resolución no podrá invocarse eficazmente en apoyo de una pretensión de anulación de esta última resolución, ya que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad,

según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro. Por lo tanto, en este segundo supuesto, también es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación.

(véanse los apartados 60 y 61)