

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 14 de junio de 2001 \*

En los asuntos acumulados T-357/99 y T-358/99,

**Telefon & Buch VerlagsgmbH**, con domicilio social en Salzburgo (Austria), representada por los Sres. H.G. Zeiner y B. Heaman-Dunn, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. S. Bonne y los Sres. A. von Mühlendahl y E. Joly, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tienen por objeto un recurso de anulación contra dos resoluciones de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

dibujos y modelos) de 21 de noviembre de 1999 (asuntos R 351/1999-3 y R 352/1999-3), por las que se deniega el registro de los vocablos UNIVERSAL-TELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS como marcas comunitarias,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado las demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de diciembre de 1999;

habiendo considerado los escritos de oposición presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de marzo de 2000;

habiendo considerado la acumulación de los presentes asuntos a efectos de la vista y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia;

celebrada la vista el 8 de marzo de 2001;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 Mediante sendos escritos de 28 de enero de 1997, la demandante presentó dos solicitudes de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitaron los dos registros están comprendidos en las clases 9, 16, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y cada una de esas clases corresponde a la siguiente descripción:

«Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos y soportes de

almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento de la información, en particular, cintas, discos, discos compactos de ROM; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, obras de consulta, páginas amarillas; artículos para encuadernaciones; 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); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 41: Servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas, periódicos.

Clase 42: Servicios de un redactor.»

- 4 Mediante resoluciones de 2 de marzo de 1998, el examinador informó a la demandante de que le parecía que los vocablos en cuestión no podían ser registrados, por ser únicamente descriptivos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, y carecer de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, respecto a los productos y servicios siguientes: «soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento de la información, en particular discos compactos de ROM (clase 9); productos de imprenta, obras de consulta, páginas amarillas (clase 16); servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas, periódicos (clase 41); servicios de un redactor (clase 42)».

- 5 Mediante resoluciones de 23 de abril de 1999, el examinador denegó las solicitudes respecto a los productos y servicios citados en el apartado anterior, en virtud del artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por los motivos indicados en sus resoluciones de 2 de marzo de 1998.
- 6 El 23 de junio de 1999 la demandante interpuso un recurso ante la Oficina contra cada una de las dos resoluciones del examinador de denegación parcial de la solicitud, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
- 7 Los recursos fueron desestimados mediante dos resoluciones de 21 de octubre de 1999 de la Sala Tercera de Recurso (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), notificadas a la demandante el 26 de octubre de 1999.
- 8 La Sala de Recurso consideró fundamentalmente que los vocablos en cuestión, por lo que respecta a los productos y servicios de que se trataba, eran descriptivos en la parte de habla alemana de la Comunidad, y carecían de carácter distintivo.

### Pretensiones de las partes

- 9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
  - Modifique las resoluciones impugnadas, en el sentido de que no existe ningún motivo de denegación al amparo del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94 que se oponga al registro como marca comunitaria de los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.

— Con carácter subsidiario, anule las resoluciones impugnadas.

— Condene en costas a la Oficina.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime los recursos.

— Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

11 La demandante invoca como fundamento de su recurso la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94. Procede analizar en el caso de autos la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

### *Alegaciones de las partes*

12 La demandante recuerda el tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y sostiene que los vocablos controvertidos pueden

registrarse porque no presentan el carácter exclusivamente descriptivo previsto en dicho artículo.

- 13 La demandante alega que el consumidor debe realizar un cierto esfuerzo intelectual para transformar el mensaje contenido en los vocablos controvertidos en una indicación racional, sobre todo teniendo en cuenta su longitud.
- 14 La demandante sostiene que cada uno de los vocablos controvertidos está compuesto por una combinación de palabras que constituye una palabra nueva, que carece de significado evidente. Afirma que, teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de interpretación de cada uno de los vocablos, sus elementos constitutivos no les otorgan un carácter exclusivamente descriptivo.
- 15 Además, en el caso de autos no existe ninguna necesidad de disponibilidad, ya que ningún competidor desea utilizar las combinaciones de palabras UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Los posibles competidores no se verán privados del derecho a utilizar términos descriptivos que hagan referencia a la especie o a las propiedades de sus productos y servicios con una forma original, sin que necesiten utilizar los vocablos controvertidos, teniendo en cuenta su longitud y su sonido más bien duro.
- 16 La demandante subraya asimismo que la Oficina admite que esos vocablos son neologismos. No pueden entonces ser considerados signos genéricos ya que, al ser neologismos, el consumidor los desconoce. Además, según la demandante no existe ningún elemento que permita pensar que los signos controvertidos serán utilizados en el futuro como indicaciones descriptivas.
- 17 La demandante concluye que las resoluciones impugnadas carecen de fundamento jurídico y no concuerdan con la práctica resolutoria de la Oficina.

- 18 La Oficina alega que la *ratio legis* del motivo de denegación del registro previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), de Reglamento n° 40/94 no es la necesidad de reservar ciertos términos para la libre competencia. Considera que el legislador negó en virtud de dicha disposición el registro de signos exclusivamente descriptivos porque quiso que tales signos, por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra.
- 19 La Oficina considera que la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 que hace la Sala de Recurso es conforme tanto con el espíritu como con el tenor literal de dicha disposición y que se aplicaron correctamente los principios que rigen el examen del carácter descriptivo de los vocablos controvertidos.
- 20 La Oficina afirma que el término «UNIVERSAL» significa universal, extenso y voluminoso y que, en relación con los productos y servicios de que se trata, precisa y refuerza las palabras «TELEFONBUCH» (guía telefónica) y «KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» (guía de comunicaciones), contenidas respectivamente en uno y otro vocablos controvertidos. Además, la demandante no justifica su tesis según la cual esos vocablos pueden tener varias interpretaciones, puesto que no da ejemplos de posibles significados de dichos vocablos distintos de los indicados por la Oficina.
- 21 La Oficina sostiene que las combinaciones de palabras realizadas no han sido construidas de forma inhabitual ni contraria a las reglas gramaticales de la lengua alemana. Además, la supuesta longitud y las dificultades de pronunciación de los vocablos controvertidos que alega la demandante no constituyen un obstáculo para la percepción inmediata de su sentido, puesto que los consumidores de habla alemana están acostumbrados a la utilización de palabras tan largas. La Oficina concluye que los vocablos controvertidos fueron analizados correctamente como exclusivamente descriptivos. Asimismo rechaza la afirmación de la demandante según la cual las resoluciones impugnadas no concuerdan con su práctica resolutoria.



*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 22 En virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 23 Los signos que se incluyen en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son signos que definen o indican exclusivamente el producto o servicio de que se trata por su naturaleza, sus propiedades, sus cualidades o su destino, y que se consideran incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que la adquiere repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.
- 24 El motivo de denegación absoluto que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 20 y 21).
- 25 En el caso de autos, es necesario analizar el carácter supuestamente descriptivo de los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS en relación con los «soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento de la información, en particular discos compactos de ROM (clase 9)», los «productos de imprenta, obras de consulta, páginas amarillas (clase 16)», los «servicios de una editorial,

en particular, la edición de textos, libros, revistas, periódicos (clase 41)» y los «servicios de un redactor (clase 42)».

- 26 Los «soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento de la información, en particular discos compactos de ROM» y los «productos de imprenta, obras de consulta, páginas amarillas» cubren varios tipos de productos capaces de contener guías telefónicas o de comunicaciones, bien en soporte electrónico o bien en soporte de papel. En cuanto a los «servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas, periódicos» y a los «servicios de un redactor», se refieren a la creación y a la elaboración de los productos anteriormente citados y, en particular, de los productos en soporte de papel incluidos en la clase 16 del Arreglo de Niza.
- 27 Los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS significan en alemán, respectivamente, guía telefónica universal y guía universal de comunicaciones. Estos dos vocablos están correctamente contruidos según las reglas gramaticales de la lengua alemana y compuestos por términos alemanes corrientes.
- 28 Las combinaciones de palabras «telefonbuch» y «kommunikationsverzeichnis» pueden considerarse descriptivas de los productos y servicios de que se trata, puesto que designan la especie de esos productos y el destino de esos servicios. A continuación, procede determinar si al añadir el adjetivo «universal», debe considerarse que los vocablos en cuestión describen exclusivamente las guías telefónicas o de comunicaciones con vocación universal o si, por el contrario, ese adjetivo aporta un elemento adicional que hace inaplicable el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 29 Como el Tribunal de Justicia declaró respecto a las indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de productos en su sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y

C-109/97, Rec. p. I-2779, apartados 30 y 31), es necesario apreciar si un signo descriptivo presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo.

- 30 Aunque actualmente no existan en el mercado guías telefónicas ni de comunicaciones con vocación universal, en los que figuren todos los datos a escala mundial, es muy posible que existan en un futuro próximo, bien en soporte de papel, bien en soporte electrónico. En todo caso, ya en el momento actual los vocablos «UNIVERSALTELEFONBUCH» y «UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» pueden designar guías que cubran o pretendan cubrir de forma universal, es decir exhaustiva, o bien todo un territorio (regional, nacional o supranacional), o bien todo un sector (profesional, social).
- 31 Así pues, de lo anterior resulta que los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS permiten al público afectado, en este caso al consumidor medio de habla alemana, que esté normalmente informado y sea razonablemente atento y perspicaz, establecer de inmediato y sin más reflexión una relación concreta y directa con los productos y servicios para los que se solicita el registro de las marcas controvertidas. Por lo demás, el hecho de que dichos vocablos sean neologismos no modifica en modo alguno esta apreciación.
- 32 Por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual las resoluciones impugnadas no concuerdan con la práctica resolutoria de la Oficina, basta señalar que la demandante no ha probado que la práctica que menciona se refiriera a signos o situaciones comparables a los del presente asunto.
- 33 De todo lo anterior resulta que la Sala de Recurso consideró con razón que los vocablos UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS tenían en la parte de habla alemana de la Comunidad un carácter

puramente descriptivo respecto a los productos y servicios para los que se habían desestimado las solicitudes de registro, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

- 34 Por consiguiente, las peticiones, con carácter principal, de modificación y, con carácter subsidiario, de anulación de las resoluciones impugnadas deben desestimarse, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 35 Procede recordar que del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 resulta que basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria (sentencia BABY-DRY, antes citada, apartado 29). Dado que el Tribunal de Primera Instancia ha considerado antes que el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 debe aplicarse en el caso de autos, no procede que se pronuncie sobre el motivo derivado de la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
- 36 A la vista de las anteriores consideraciones, procede concluir que los dos recursos deben ser desestimados.

### Costas

- 37 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la Oficina, según lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar los recursos.
- 2) Condenar en costas a la demandante.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de junio de 2001.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi