

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 11 de diciembre de 2001 *

En el asunto T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, con domicilio social en Ertingen (Alemania), representada por el Sr. S. von Petersdorff-Campen, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. F. López de Rego y G. Schneider, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos

* Lengua de procedimiento: alemán.

y modelos) de 23 de marzo de 2000 (asunto R 392/1999-3), relativa al registro del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT como marca comunitaria,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de septiembre de 2000;

habiendo considerado los documentos presentados por la demandante una vez terminada la fase escrita, sobre los que pudo pronunciarse la parte demandada en la vista de 15 de mayo de 2001;

celebrada dicha vista;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 23 de abril de 1998 la demandante presentó, 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, una solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 Los productos para los que se solicita el registro de la marca están comprendidos en las clases 8, 12 y 20 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

— clase 8: «herramientas impulsadas manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas»,

— clase 12: «vehículos terrestres y partes de los mismos»,

— clase 20: «muebles para viviendas, en particular, muebles tapizados, muebles para sentarse, sillas, mesas, muebles de caja, así como muebles de oficina».

4 Mediante resolución de 4 de junio de 1999, el examinador denegó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por cuanto el sintagma solicitado designaba una cualidad de los productos correspondientes y carecía de todo carácter distintivo.

5 El 7 de julio de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.

6 El 4 de octubre de 1999 el recurso se sometió al examinador para su revisión prejudicial, con arreglo al artículo 60 del Reglamento n° 40/94.

7 El 4 de noviembre de 1999, el recurso fue remitido a la Sala de Recurso.

- 8 Mediante resolución de 23 de marzo de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso anuló la decisión del examinador en la parte en que éste había denegado la solicitud con respecto a los productos comprendidos en la clase 8. La Sala de Recurso desestimó el recurso en cuanto al resto.
- 9 Por lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 12 y 20, la Sala de Recurso consideró, esencialmente, que el sintagma solicitado no se ajustaba a las exigencias del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

11 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 12 La demandante invoca tres motivos, relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, así como al hecho de que no se tuvieran en cuenta registros nacionales anteriores.

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 13 La demandante afirma que la marca solicitada no tiene el carácter de una indicación precisamente descriptiva.
- 14 Además, la demandante sostiene que la denegación del registro de una marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 depende de que exista un «imperativo de disponibilidad» concreto.

- 15 Afirma que, en el caso de autos, en vez de demostrar que la marca solicitada se utiliza concretamente para describir los productos correspondientes o que existe la necesidad concreta de utilizarla con este fin, la Oficina simplemente dio por sentado que existía un imperativo de disponibilidad. Según la demandante, ello es igualmente aplicable en relación con el sintagma «das Prinzip der [...]» («el principio de [...]»), vinculado con la indicación de una característica.
- 16 Además, la demandante expone que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, siendo así que, en cualquier caso, la marca solicitada debe registrarse en virtud de dicha disposición. Al respecto la demandante alega que, en el caso del registro de la marca controvertida, sus competidores conservarían, con arreglo a la aludida disposición, el derecho a referirse a la comodidad de sus productos, utilizando indicaciones o mensajes publicitarios en tal sentido.
- 17 A mayor abundamiento, la demandante invoca una serie de resoluciones de las Salas de Recurso en las que se autorizó el registro de las marcas denominativas BLOODSTREAM (para los aparatos médicos que deben utilizarse en relación con la circulación sanguínea en el cuerpo humano, asunto R 33/1998-2), TRANSEUROPA (con respecto a los servicios en el sector de los viajes, asunto R 125/1998-3) y ALLTRAVEL (también con respecto a los servicios en el sector de los viajes, R 185/1998-3). Afirma que en la resolución impugnada se aplicaron criterios más estrictos que en el caso de otros signos denominativos.
- 18 La Oficina sostiene que el público al que va dirigido el sintagma controvertido, lo entiende inmediatamente y sin un esfuerzo especial de carácter analítico, en el sentido de que los productos correspondientes han sido diseñados con arreglo a las reglas y principios de la comodidad.

- 19 Pues bien, según la Oficina, tanto para los productos de la clase 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos) como para los de la clase 20 (muebles para viviendas y de oficina) la comodidad constituye un elemento esencial en la decisión de compra.
- 20 La Oficina alega que el hecho de combinar las palabras «Prinzip» («principio») y «Bequemlichkeit» («comodidad») no altera el carácter descriptivo del sintagma controvertido en relación con los productos correspondientes.
- 21 Por lo que respecta al artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, la Oficina sostiene que es acertado que la resolución recurrida no contenga ninguna consideración relativa a dicha disposición. A este respecto, la Oficina afirma que la denegación de una solicitud en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94 no se fundamenta en un «imperativo de disponibilidad» sino en la falta de aptitud del signo para constituir una marca. Por lo tanto, según la Oficina, es normal que en el momento del examen no se tenga en cuenta el artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede denegar 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».

- 23 El carácter descriptivo de un signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro.
- 24 Por lo demás, 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».
- 25 Ahora bien, en el caso de autos, aunque se presuponga que, como sostiene la Oficina, el elemento «Bequemlichkeit» significa «comodidad» en alemán y que, por lo tanto, procede considerar que el sintagma controvertido significa «principio de la comodidad», debe señalarse que trasciende a la mera referencia a una característica de los correspondientes productos.
- 26 Sobre el particular, en el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que «los consumidores potenciales interesados entienden de inmediato y sin necesidad de hacer un análisis especial, que los productos solicitados [...] presentan una característica especial, y es que han sido diseñados y producidos de acuerdo con las reglas y principios de la comodidad». Por lo tanto, la Sala de Recurso apreció, esencialmente, el carácter descriptivo del sintagma solicitado únicamente sobre la base del elemento «Bequemlichkeit» (que significa «comodidad») y no en relación con la expresión DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, leída en su integridad. En efecto, a los ojos del público interesado, la cualidad de los productos correspondientes, que consiste en ser «diseñados de acuerdo con las reglas y principios de la comodidad», se confunde con la de ser confortables. En el caso de autos, el público al que se quiere llegar está constituido por los consumidores medios germanófonos, a quienes se reputa normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27].

- 27 A este respecto, debe recordarse que, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, una marca debe estar compuesta «exclusivamente» por signos o por indicaciones que puedan servir para designar una característica de los productos o de los servicios correspondientes. Por lo que respecta al signo denominativo compuesto por varios elementos, se desprende de dicha exigencia que el carácter descriptivo debe apreciarse sobre la base de todos los elementos que componen el signo denominativo y no sobre la base de uno de dichos elementos.
- 28 Por consiguiente, aunque se dé por supuesto que el elemento «Bequemlichkeit» designa, por sí solo, una cualidad de los productos correspondientes que puede ser tenida en cuenta en el momento en que el público interesado decide realizar la compra, no puede considerarse que el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, considerado en todos sus elementos y leído en su totalidad, esté compuesto exclusivamente por signos o por indicaciones que pueden servir para designar la cualidad de los productos de que se trata.
- 29 De ello se desprende que el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 es fundado.

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 30 Recordando la práctica de la Oficina, la demandante afirma que basta un carácter distintivo muy débil para que no se aplique el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 31 En lo tocante a los eslóganes, la demandante sostiene que su función de comunicación no justifica, en ningún caso, que sean apreciados según criterios más estrictos que otros signos denominativos. Según la demandante, deben ser tenidos en cuenta, a fin de apreciar el carácter distintivo de un eslogan, su originalidad, su concisión y la necesidad de interpretación que resulta de un carácter incomprensible o equívoco.
- 32 A este respecto, la demandante alega que el signo controvertido es original. Más concretamente, sostiene que el uso del sintagma «das Prinzip der [...]», para reforzar y destacar la indicación «Bequemlichkeit» (comodidad), no es habitual. Invoca el carácter sorprendente del contraste originado por la combinación de, por una parte, la palabra «Prinzip» (principio), que denota la regularidad, el carácter fundamental y la objetividad, y, por otra, la palabra «Bequemlichkeit», que expresa un sentimiento o una apreciación subjetiva. Además, alega que el eslogan utiliza, de manera original, la ambigüedad de la palabra «Bequemlichkeit», que significa, por un lado, «indolencia, pereza, negligencia» y, por otro, «comodidad».
- 33 La demandante considera que la expresión «regla fundamental de la comodidad», que se desprende del efecto general que produce el signo de que se trata, carece de toda significación concreta. A este respecto, afirma que los significados contrarios de los elementos «regla fundamental», impuesta objetivamente, por una parte, y «comodidad», experimentada subjetivamente, por otra, se neutralizan mutuamente. Según la demandante, el eslogan —que pretende ser soporte de un mensaje publicitario positivo— es, por lo tanto, desconcertante, apto para retener la atención y, por lo tanto, distintivo.
- 34 La demandante sostiene que la Sala de Recurso no ha demostrado que exista un sentido precisamente descriptivo del signo de que se trata en lo que atañe a los productos comprendidos en las clases 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos) y 20 (muebles para viviendas y de oficina). A este respecto, alega que la diferenciación llevada a cabo por la Sala de Recurso entre estos últimos productos, por una parte, y los productos comprendidos en la clase 8 (herramientas impulsadas manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas), por otra, no es convincente. Según la demandante, la Sala de Recurso basó

equivocadamente esta diferenciación en el hecho de que, en el caso de los productos mencionados en último lugar, predominan cualidades distintas de la comodidad, tales como la seguridad, la eficacia, la facilidad de su utilización o la estética, siendo así que estas últimas cualidades son asimismo importantes en lo que a los productos de las clases 12 y 20 se refiere.

- 35 La demandante afirma que, al denegar el registro de la marca solicitada, la Oficina contradijo su propia práctica decisoria. Así, la demandante evoca el hecho de que la Oficina considerara distintivo el término «Leicht», debido a su carácter equívoco. Pues bien, según la demandante, dado que el eslogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT es, al menos, tan distintivo como el término «Leicht», el planteamiento, equivocado, seguido en la resolución impugnada supone aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicados a otros signos denominativos. Además, la demandante sostiene que la marca solicitada no es menos distintiva que los eslóganes BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD y Früher an Später denken, cuyo registro fue autorizado. Por el contrario, según la demandante, la marca solicitada no puede compararse a los eslóganes THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, evocadas por la Sala de Recurso. A este respecto, la demandante expone que todos estos eslóganes, cuyo registro fue denegado, no sólo tienen carácter unívoco —de forma que no hay necesidad alguna de interpretarlos— sino que además están desprovistos de originalidad y de concisión.
- 36 La Oficina considera que, para poder servir como marca, los eslóganes, que, en general, revisten una función publicitaria y se refieren a características de los productos o servicios o del fabricante o del distribuidor, deben estar dotados de un elemento adicional de originalidad.
- 37 Pues bien, según la Oficina, el eslogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT carece de originalidad por cuanto se limita a una función publicitaria y es puramente descriptivo con respecto a los productos correspondientes. La Oficina afirma que, por lo tanto, el público al que va dirigido entiende la marca solicitada como una referencia a la especie y a la cualidad de los productos, no a su origen.

- 38 La Oficina alega que la resolución impugnada es acorde con la práctica decisoria de las Salas de Recurso sobre los eslóganes. A este respecto, la Oficina cita, en particular, una resolución de la Sala Tercera de Recurso de 3 de abril de 2000, por la que, debido a la falta de carácter distintivo, se desestimó el recurso interpuesto contra la denegación de registro del eslogan THE ADVANTAGE OF INFORMATION para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16 y 42. En cuanto a las resoluciones invocadas por la demandante, la Oficina observa que el eslogan BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD no se refiere a los productos correspondientes y que las marcas LEICHT y Früher an Später denken no son descriptivas en cuanto a los productos y servicios correspondientes.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 39 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».
- 40 El carácter distintivo de un signo ha de apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.
- 41 En el caso de autos, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que el sintagma controvertido carece de carácter distintivo «toda vez que éste, en el sector interesado, solamente se entenderá como una referencia a la calidad, al acabado [...] de los productos reivindicados y no como una marca con una mención del origen que identifique a la empresa». Por lo tanto, la Sala de Recurso dedujo, esencialmente, la falta de carácter distintivo del término a causa de su carácter descriptivo.

- 42 Ahora bien, en los apartados anteriores se ha afirmado que el registro del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT no podía denegarse sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. Por consiguiente, procede rechazar el razonamiento sustancial expuesto por la Sala de Recurso con respecto al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, por cuanto se basa en el error señalado.
- 43 Por otra parte, en el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso hace constar, además, que el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT se caracterizaba por la falta «de un ingrediente adicional de imaginación». Por lo demás, en su escrito de contestación, la Oficina sostiene que, «para poder servir como marca los eslóganes deben estar dotados de un elemento adicional [...] de originalidad» y que, en lo que atañe al término controvertido, no existía tal originalidad.
- 44 A este respecto, debe recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar ni de la falta de imaginación ni de la falta de un elemento adicional de fantasía [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 31, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 31, y de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartados 39 y 40]. Además, debe señalarse que no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo.
- 45 En la medida en que, en el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso alude además a la falta de un «campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retención en la memoria», ha de señalarse que, en realidad, este elemento sólo constituye una paráfrasis de la afirmación de la Sala de Recurso relativa a la falta «de un ingrediente adicional de imaginación».

- 46 Pues bien, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la desestimación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso únicamente habría estado justificada en el caso de que se hubiera demostrado que la combinación del sintagma «das Prinzip der [...]» («el principio de [...]») con un vocablo que designa una característica de los productos o servicios correspondientes se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias. Ahora bien, debe observarse que la resolución impugnada no contiene ninguna afirmación en tal sentido y que, ni en sus escritos ni en la vista la Oficina ha alegado la existencia de tal uso.
- 47 De ello se deduce que también el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 es fundado.
- 48 De todo cuanto precede resulta que procede anular la resolución impugnada sin que sea necesario pronunciarse sobre el tercer motivo invocado por la demandante.

Costas

- 49 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 desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 23 de marzo de 2000 (asunto R 392/1999-3).

- 2) La Oficina cargará con sus propias costas y con las de la parte demandante.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de diciembre de 2001.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi