

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 3 de octubre de 2001 *

En el asunto T-140/00,

Zapf Creation AG, con domicilio social en Rödental (Alemania), representada por el Sr. A. Kockläuner, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. D. Schennen y A. von Mühlendahl y la Sra. C. Røhl Søberg, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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 y modelos) de 21 de marzo de 2000 (asunto R 348/1999-3) relativa al registro del sintagma New Born Baby como marca comunitaria,

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;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de mayo de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de agosto de 2000;

habiendo considerado los documentos presentados por la demandante con el acuerdo de la parte demandada en la vista de 8 de marzo de 2001;

celebrada dicha vista;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 6 de octubre de 1997, 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 New Born Baby.

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «Muñecas para jugar y accesorios de juguete para muñecas».

4 Mediante resolución de 6 de mayo de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por ser el signo New Born Baby descriptivo de los correspondientes productos y carecer de carácter distintivo.

- 5 El 22 de junio de 1999, el demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.
- 6 Mediante resolución de 21 de marzo de 2000, la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
- 7 Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que era procedente la manera en que el examinador había aplicado el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

- 8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

- 9 En la vista la demandante solicitó, además, al Tribunal de Primera Instancia que, con carácter subsidiario, anulara la resolución impugnada en la medida en que confirmó la denegación de la solicitud de registro para los productos distintos de las muñecas para jugar que representan bebés de hasta 28 días de edad.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

11 La demandante invoca tres motivos de fondo, relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y al hecho de que no se tuvieran en cuenta marcas nacionales registradas con anterioridad, así como un motivo de forma, relativo a la vulneración de sus derechos de defensa.

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

Alegaciones de las partes

12 La demandante alega que sólo puede denegarse el registro de una marca comunitaria con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 si existe un imperativo de disponibilidad del signo de que se trate.

Expone que la existencia de tal imperativo sólo puede acreditarse teniendo en cuenta el uso que del signo en cuestión hagan sus competidores actualmente o pudieran hacer en el futuro.

- 13 Pues bien, según la demandante, no se ha demostrado que sus competidores utilicen actualmente el sintagma New Born Baby para designar productos de la clase 28.
- 14 A continuación, sostiene que tal imperativo de disponibilidad tampoco existirá en el futuro. En efecto, por una parte, expone que se trata en el caso de autos de un signo inventado, que no figura en ningún diccionario, sin que sea necesario tener en cuenta si tiene o no un carácter inhabitual o notable. Por otra parte, indica que sus competidores tienen la posibilidad de utilizar muchos otros términos. Así, según la demandante, los términos «NEW BABY», «NEO BABY», «NEW-BORN», y «NEWBORNS» han sido registrados como marcas, o al menos se ha solicitado su registro.
- 15 La Oficina recuerda que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 debe denegarse el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar, entre otras cosas, la especie, la calidad o el destino del producto.
- 16 En cuanto a la alegación de la demandante basada en la exigencia de un imperativo de disponibilidad, la Oficina señala que éste no constituye ni un motivo de denegación en sí mismo ni un límite intrínseco del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. La Oficina expone que, por el contrario, debe procederse a un análisis objetivo para determinar si el signo cuyo registro se solicita es descriptivo o no de los productos o servicios de que se trata.

- 17 En el caso de autos, según la Oficina, un anglófono representativo del público al que se dirige el producto, constituido por los compradores de juguetes, entiende, sin ambigüedad, el sintagma New Born Baby en el sentido de «bebé recién nacido», independientemente de que se trate o no de una tautología.
- 18 La Oficina alega que los productos objeto de la solicitud de marca, es decir, las muñecas para jugar y los accesorios de juguete para muñecas, comprenden muñecas que representan a bebés recién nacidos, cuyo cuerpo funciona como el de un verdadero bebé. Por ello, según la Oficina, la marca está compuesta exclusivamente por indicaciones que designan la especie (y las cualidades) de los productos, en relación con las muñecas para jugar, o su destino, en relación con los accesorios para tales muñecas.
- 19 La Oficina sostiene que, por lo tanto, el signo New Born Baby es descriptivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, respecto a todos los productos a que se refiere la solicitud de marca, al menos en los Estados miembros anglófonos. De ello deduce que, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, debe denegarse su registro como marca comunitaria.
- 20 Recordando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 26), la Oficina señala que el hecho de que el signo de que se trata, escrito en una o varias palabras, no figure, como tal, en los diccionarios, en nada altera dicha apreciación.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 21 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».

- 22 Además, el motivo de denegación absoluto establecido en 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 solicitó el registro.
- 23 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».
- 24 En lo que a las muñecas para jugar se refiere, la Sala de Recurso se limitó a declarar, en los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada, que el signo New Born Baby significa «bebé recién nacido» y que «al ver la marca solicitada y al estar bajo la impresión de conjunto que la misma produce, el público interesado comprenderá inmediatamente y sin ulterior análisis de la materia que las [...] muñecas para jugar [...] tienen la cualidad especial de representar a bebés recién nacidos».
- 25 A este respecto, aun suponiendo que el signo New Born Baby pueda considerarse descriptivo de lo que representan dichas muñecas, tal consideración no basta, en principio, para acreditar que el signo de que se trata es descriptivo de las propias muñecas.
- 26 En efecto, un signo descriptivo de lo que representa un juguete sólo puede considerarse descriptivo de ese mismo juguete en la medida en que el público al

que se dirige el producto, al decidir comprarlo, asimile ese juguete con lo que representa. Ahora bien, la resolución impugnada no contiene afirmación alguna en tal sentido. Además, debe señalarse que, ni en su escrito de contestación ni en las respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia formuladas en la vista, la Oficina sostuvo que el público al que se dirige el producto, a saber, los compradores de juguetes, tenía tal percepción de los productos de que se trata.

- 27 Por consiguiente, la Sala de Recurso no demostró que el público al que se dirige el producto entendiera, inmediatamente y sin ulterior reflexión, que el signo New Born Baby designaba una cualidad u otra característica de las muñecas para jugar.
- 28 Por lo que respecta a los accesorios de juguete para muñecas, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 20 de la resolución impugnada, que «el público interesado comprenderá inmediatamente y sin ulterior análisis de la materia que los productos objeto de la solicitud, en el presente caso [...] accesorios de juguete para muñecas [...] tienen la cualidad particular de representar a bebés recién nacidos».
- 29 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, los accesorios de juguete para muñecas no representan a recién nacidos, sino otros objetos, como vestidos o zapatos en miniatura.
- 30 Además, en el apartado 20, *in fine*, de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que, «en lo que atañe a los accesorios, la solicitud contiene una indicación descriptiva del destino, dado que fueron especialmente concebidos para este tipo de muñecas».
- 31 A este respecto, procede señalar que los accesorios de juguete para muñecas no van destinados a bebés recién nacidos. En efecto, éstos aún no pueden jugar con

muñecas ni, *a fortiori*, manipular accesorios para muñecas. Además, aun suponiendo que el signo New Born Baby fuera descriptivo en relación con las muñecas para jugar y que los referidos accesorios fueran destinados a tales muñecas, de ello no podría deducirse que, para el público al que se dirige el producto, exista un vínculo directo y concreto entre el signo de que se trata y dichos accesorios. En efecto, el hecho de que, a modo de accesorio, un producto vaya destinado a otro público, en relación con el cual el signo de que se trate sea descriptivo, no basta, de por sí, para hacer que ese mismo signo sea descriptivo en relación con el producto accesorio.

- 32 Por consiguiente, debe señalarse que el sintagma New Born Baby no designa ni la calidad ni el destino ni ninguna otra característica de los accesorios de juguete para muñecas.
- 33 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

- 34 La demandante recuerda que, 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». Según la demandante, de la utilización del término «carezcan» se desprende que si el signo tiene carácter distintivo, aunque sea de escasa entidad, ello basta para enervar dicho motivo de denegación.

- 35 La demandante sostiene que el signo New Born Baby constituye una «invención poco habitual», con carácter de barbarismo, que el público al que se dirige el producto puede fácilmente retener y que, por ello, puede diferenciar los productos de la demandante y distinguirlos de los que tengan otro origen.
- 36 La Oficina alega que la combinación de las palabras «new», «born» y «baby» está compuesta exclusivamente por indicaciones descriptivas, que excluyen cualquier otro elemento que haría que, considerado en su conjunto, el sintagma fuera apropiado para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas. Por ello, según la Oficina, el sintagma de que se trata carece de todo carácter distintivo y, por lo tanto, no puede registrarse como marca comunitaria.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 37 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».
- 38 El carácter distintivo de un signo debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.
- 39 En el caso de autos, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso dedujo la falta de carácter distintivo del signo de que se trata de un carácter descriptivo y, por lo demás, se limitó a señalar la falta «de todo carácter imaginativo».
- 40 Ahora bien, se ha estimado más arriba que la Sala de Recurso había considerado indebidamente que el signo objeto de examen estaba comprendido en la

prohibición establecida por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, debe rechazarse el razonamiento de la Sala de Recurso con respecto al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por basarse en dicho error.

- 41 Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar únicamente de la afirmación, en la resolución impugnada, de la falta de imaginación (sentencias 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).
- 42 De ello se deduce que el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 es fundado.
- 43 De todo cuanto precede resulta que procede anular la resolución impugnada sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos invocados por la demandante.

Costas

- 44 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 21 de marzo de 2000 (asunto R 348/1999-3).

- 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 3 de octubre de 2001.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi