

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 30 de noviembre de 2004 *

En el asunto T-173/03,

Anne Geddes, con domicilio en Auckland (Nueva Zelanda), representada por el Sr. G. Farrington, Solicitor,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. E. Dijkema y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso formulado contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 13 de febrero de 2003 (asunto R 839/2001-4) relativa a la solicitud de registro de la marca denominativa comunitaria NURSERYROOM,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Pappasavvas, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de mayo de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de agosto de 2003;

celebrada la vista el 22 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 21 de septiembre de 2000, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al 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 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo «NURSERY-ROOM».

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro corresponden a las siguientes clases del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada:
 - Clase 16: «libros, artículos de papelería, tarjetas».

 - Clase 18: «bolsas para pañales».

 - Clase 21: «platos y tazas».

 - Clase 25: «sombreros, botines, ropa de bebé, zapatos, ajuar de bebé».

 - Clase 28: «juguetes de peluche, móviles».

- 4 Mediante resolución de 26 de julio de 2001, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del mismo Reglamento, por considerar que la marca solicitada describe el destino de los productos para los que se solicita.

- 5 El 19 de septiembre de 2001, la demandante formuló un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador.

- 6 Mediante resolución de 13 de febrero de 2003 (asunto R 839/2001-4, en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada describe el destino de los productos para los que se solicita y la parte de la población que los utiliza, en contra de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

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

- Anule la resolución impugnada.

- Ordene la devolución del asunto al examinador.

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

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

- 9 Según la demandante, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 al considerar que el signo cuyo registro se solicita designa el destino de los productos de que se trata o, dicho de otro modo, que designa una característica de éstos, a saber, que el destino de dichos productos es ser utilizados en la habitación de un niño o en una guardería (nursery room).

- 10 Considera que un examen somero de las palabras «nursery» y «room» que componen la marca solicitada demuestra que dicha marca, considerada globalmente, no contiene ninguna referencia directa a los productos de que se trata, tampoco indica el destino de dichos productos ni, necesariamente, que hayan de ser utilizados en la habitación de un niño o en una guardería («nursery room»). El término «nurseryroom» no tiene un sentido unívoco. A lo sumo, este término sugiere que dichos productos son adecuados para niños de corta edad. A su juicio, el término es claramente sugestivo y no descriptivo. Por ello, afirma que la marca solicitada tiene un carácter distintivo propio en relación con la naturaleza de dichos productos.

- 11 La demandante estima que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta las cuestiones que había planteado.

- 12 La OAMI alega que, mediante la imputación a que se refiere el apartado anterior, la demandante se limita a poner en tela de juicio la apreciación que la Sala de Recurso había efectuado sobre los motivos del recurso interpuesto ante esta última. En caso de que el Tribunal de Primera Instancia estimara que dicha imputación constituye un motivo basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, la OAMI considera que la resolución impugnada está correctamente motivada.

- 13 La OAMI estima que la demandante se equivoca al identificar en la resolución impugnada dos razones diferentes que justifican la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c) del Reglamento nº 40/94.
- 14 La OAMI alega que las palabras que componen el signo NURSERYROOM permiten que el público interesado perciba inmediatamente el destino de dichos productos. La combinación de ambos términos suele utilizarse para designar, sin equívocos, una habitación para niños. No puede negarse que algunos de los productos de que se trata están especialmente destinados a los bebés y a los niños de corta edad, ni que la demandante no ha excluido dar el mismo destino al resto de los productos. Según la OAMI, el término «nurseryroom» no es ni arbitrario ni inventivo. Se construye mediante las normas gramaticales generales y la mera unión de las palabras no basta para hacer que dicho término no sea descriptivo. La OAMI considera que el hecho de mencionar de manera implícita a los consumidores finales de los productos de que se trata, a saber, los bebés y los niños de corta edad, constituye una característica fundamental de dichos productos. Ello explica que estos productos, si bien tienen una naturaleza diferente, se vendan en los mismos lugares. Por consiguiente, el término «nurseryroom» adquiere una importancia decisiva en el momento de efectuarse la compra. En la vista, la OAMI afirmó que la denegación del registro de la marca solicitada estaba más justificada todavía, si cabe, debido a que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 102), ha declarado que carece de pertinencia que las características descritas por la marca sean esenciales desde el punto de vista comercial.
- 15 La OAMI estima que la segunda pretensión de la demandante es inadmisibles puesto que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigirle órdenes conminatorias.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 16 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 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».

- 17 El carácter descriptivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra parte, en relación con la percepción del público interesado.
- 18 En el presente caso, la Sala de Recurso no definió expresamente el público interesado en la resolución impugnada. Sin embargo, dado que la marca solicitada está constituida por palabras en inglés, que fueron examinadas en esa lengua por la Sala de Recurso, y a falta de cualquier pretensión adicional de la demandante a este respecto, es preciso observar que, si bien de manera implícita, la Sala de recurso consideró claramente que el público interesado era el consumidor medio anglófono.
- 19 Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. p. I-12447), debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (apartado 32).
- 20 Por consiguiente, es preciso examinar si, desde el punto de vista del público destinatario, existe una relación directa y concreta entre el signo denominativo de que se trata y los productos para los que se solicita el registro [véase, recientemente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2004, Lissotschenko y Hentze/OAMI (LIMO), T-311/02, Rec. p. II-2957, apartado 30, y la jurisprudencia citada].

- 21 Es pacífico que los términos «nursery room» designan el lugar destinado a los bebés y a niños de corta edad. Procede señalar, además, que el signo de que se trata, al juntar estas dos palabras en un orden correcto desde el punto de vista de la gramática inglesa, no crea una impresión lo suficientemente alejada de la que produce la mera yuxtaposición de las palabras como para modificar su sentido o su alcance (véase, por analogía, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en el apartado 14 *supra*, apartados 98 y 99).
- 22 Entre los productos para los que se solicita el registro de la marca, algunos son exclusivamente para bebés o para niños de corta edad. Tal es el caso de las bolsas para pañales, los botines, la ropa de bebé, el ajuar de bebé y los juguetes de peluche. Por lo que atañe a los demás productos, a saber, los libros, los artículos de papelería, las tarjetas, los platos, las tazas, los sombreros, los zapatos y los móviles, todas estas categorías de productos incluyen aquellos que, por su forma, su tamaño o su aspecto, están específicamente destinados a bebés o a niños de corta edad.
- 23 Si bien el significado inmediato del signo de que se trata designa el lugar en el que dicha categoría de personas puede encontrarse, no es menos cierto que dicho significado debe examinarse en relación con los productos a que se refiere la solicitud de marca (véase el apartado 17 *supra*). Desde este punto de vista, el signo denominativo es perfectamente apto para designar productos que pueden utilizarse en una guardería y, por lo tanto, para bebés y niños de corta edad. Dado que los productos de que se trata pueden destinarse, de manera exclusiva o potencial, a dichos usuarios, el público interesado establecerá sin esfuerzo un vínculo directo y concreto entre el signo y dichos productos. El hecho invocado por la demandante, de que los productos para los que se solicita el registro, pueden utilizarse asimismo fuera de una guardería no afecta a esta conclusión, puesto que, para el consumidor medio, esta posibilidad no le confunde en cuanto al destino de los productos de que se trata.
- 24 Debe señalarse también que las alegaciones de la demandante, según las cuales la Sala de Recurso «no tuvo suficientemente en cuenta las cuestiones que había planteado» y que existían dos razones diferentes en la resolución impugnada, no

están específicamente acreditadas ni jurídicamente ni de hecho. Por consiguiente, no pueden considerarse motivos autónomos y, por tanto, tampoco pueden modificar dicha conclusión.

- 25 De todo cuanto antecede se desprende que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el signo de que se trata es descriptivo del destino de los productos y, por extensión, de la categoría de usuarios finales, a saber, los bebés y los niños de corta edad (apartado 10 de la resolución impugnada).
- 26 En consecuencia, debe desestimarse el motivo único de la demandante basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 27 Por tanto, procede desestimar asimismo la pretensión de la demandante de ordenar la devolución del asunto al examinador.
- 28 Por consiguiente, debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas

- 29 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas todas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

- 2) Condenar en costas a la demandante.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de noviembre de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung