

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 14 de septiembre de 2004 *

En el asunto T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., con domicilio social en San Diego, California (Estados Unidos), representada por el Sr. A. Deutsch, abogado, asistido por el Sr. M. Weber-Quitau,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. H. Nokkanen y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 13 de marzo de 2003 (asunto R 108/2002-2), por la que se confirma la denegación del registro de la marca denominativa APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* 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. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de mayo de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de septiembre de 2003;

celebrada la vista el 13 de mayo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 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, la demandante, anteriormente denominada Ixsys Inc., presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «actividades de investigación dirigidas a la ingeniería molecular de compuestos para su uso en terapéutica, diagnósticos, productos agrícolas, enzimas, productos químicos, productos nutritivos, aditivos de alimentos y aplicaciones industriales, que incluyen (no exclusivamente) productos químicos de materias primas y especializados».

- 4 Mediante resolución de 28 de noviembre de 2001, el examinador desestimó la solicitud de registro con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por considerar que la marca solicitada era descriptiva y carecía de carácter distintivo.

- 5 El 28 de enero de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.

- 6 Mediante resolución de 13 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 24 de marzo de 2003, y rectificadas, en lo relativo al nombre de la demandante, por resolución de 25 de agosto de 2003, la Sala de Recurso desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada era descriptiva y carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

- 7 En la vista la demandante desistió su pretensión de que se ordenase a la OAMI registrar la marca solicitada.
- 8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 10 El Tribunal de Primera Instancia señala que, en la vista, la demandante retiró su primer motivo, basado en que la resolución impugnada la designa erróneamente con su antigua denominación. La demandante formula ahora un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

- 11 Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable en materia de propiedad intelectual en virtud del artículo 130, apartado 1, y del artículo 132, apartado 1, de este Reglamento, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Según jurisprudencia reiterada, aunque el cuerpo de la demanda pueda confirmarse y completarse, en aspectos específicos, mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la fundamentación jurídica que, con arreglo a las disposiciones anteriormente citadas, deben figurar en la propia demanda (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/ Comisión*, asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931, apartado 39, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, no procede admitir la remisión global hecha en la demanda a los escritos presentados por la demandante ante la OAMI.

- 12 Con carácter previo, el Tribunal de Primera Instancia, observa que la resolución impugnada se basa indistintamente en la falta de carácter distintivo y en el carácter descriptivo de la marca solicitada. En la vista, la OAMI precisó que debía interpretarse que la resolución impugnada se fundamentaba esencialmente en el carácter descriptivo de la marca solicitada. En el caso de autos, parece efectivamente oportuno determinar en primer lugar si la Sala de Recurso ha aplicado exactamente el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

- 13 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 enuncia que el «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

- 14 Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son únicamente los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público destinatario, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o servicio para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). Por lo tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede realizarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que lo entienda el público relevante.
- 15 En el caso de autos, por lo que se refiere al público relevante, la Sala de Recurso consideró implícitamente que estaba compuesto por especialistas en el campo de la ingeniería de las proteínas («the relevant specialist consumer in the field of protein engineering», apartado 13 de la resolución impugnada). Mediante su primera alegación, mencionada en su demanda y precisada en la vista, la demandante afirma que el público relevante debe definirse más ampliamente y englobar también, en una pequeña proporción, a personas no tan especializadas como las tomadas en consideración por la Sala de Recurso, en particular, a los operadores económicos.
- 16 El Tribunal de Primera Instancia estima que el público relevante fue correctamente definido en la resolución impugnada. En cualquier caso, la consideración de un público menos especializado que el descrito en la resolución impugnada no cambiaría las consecuencias que lleva aparejada la definición del público relevante en el caso de autos: se trata de consumidores perspicaces, particularmente informados y atentos. En efecto, el destino de los servicios contemplados implica, como mínimo, que este público menos especializado tenga un conocimiento de las posibilidades de modificación molecular y de sus ventajas, incluidas las industriales. En consecuencia, no se puede considerar que esté constituido por consumidores medios.
- 17 El Tribunal de Primera Instancia estima que no es necesario pronunciarse sobre la cuestión de si todo el público interesado domina la lengua inglesa por obligación profesional. De todas formas, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, basta con declarar que, dado que el signo denominativo controvertido está formulado en inglés, el público relevante está integrado por consumidores perspicaces y anglófonos.

- 18 Por lo que se refiere al carácter descriptivo del signo denominativo de que se trata, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que los términos «molecular evolution» (evolución molecular) hacían referencia al campo del material genético, incluido el estudio de las proteínas, del ácido desoxirribonucleico (ADN) y de su modificación con una finalidad comercial (apartado 9 de la resolución impugnada), y, por otra parte, que la inclusión de la palabra «applied» (aplicado) se explicaba por la finalidad de los servicios contemplados, es decir, la utilización de los compuestos obtenidos en varios productos (apartado 11 de la resolución impugnada).
- 19 Mediante su segunda alegación, la demandante invoca que la palabra «evolution» (evolución) tiene múltiples significados y, en particular, señala que esta palabra implica una transformación gradual y aleatoria y no la optimización directa y dirigida de las moléculas que son objeto de los servicios contemplados. Por lo tanto, dicha palabra tiene un sentido contradictorio con respecto a los servicios contemplados.
- 20 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia declara que la Sala de Recurso no se ha limitado al significado de la palabra «evolution», sino que le ha atribuido un sentido particular en asociación con el adjetivo «molecular». En cualquier caso, por una parte, la palabra «evolution» es adecuada para designar una modificación parcial, voluntaria e inmediata. En particular, el público relevante, bien informado, no dudará de que se trata de una evolución que se provoca voluntariamente en las moléculas. Por otra parte, aun cuando se admita que la palabra «evolution» puede tener varios sentidos, como afirma la demandante, procede recordar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debe denegarse el registro de un signo denominativo si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 32).
- 21 Mediante su tercera alegación, la demandante censura a la Sala de Recurso haber sostenido que los términos «molecular evolution» (evolución molecular) tienen carácter descriptivo en el campo de la alteración del material genético, por un lado, sin haber probado dicha afirmación y, por otro lado, sin haber tomado en consideración que los servicios contemplados cubren un ámbito mucho más amplio.

- 22 Con carácter previo, el Tribunal de Primera Instancia observa que la alegación formulada por la demandante deriva de una lectura parcial de la resolución impugnada. En efecto, en su traducción de los términos «molecular evolution», la Sala de Recurso no se refirió únicamente a la alteración del material genético, sino que también hizo referencia a un «cierto número de actividades relacionadas» con el material genético, entre las que se incluyen los «procesos de mejora artificial de las funciones de las proteínas con una finalidad comercial» (apartado 9 de la resolución impugnada). Por lo tanto, el significado de los términos «molecular evolution» que se expone en la resolución impugnada es más amplio que el señalado por la demandante.
- 23 En cuanto a la prueba de la exactitud del significado dado por la Sala de Recurso, ha de subrayarse que esta última tiene la posibilidad de elaborar una definición propia de determinados términos, sin estar obligada a basarse en documentos precisos, siempre que dicha definición pueda considerarse comúnmente aceptada. En el caso de autos, esta definición, pese a ser discutida por la demandante, era suficientemente común para no tener que ser demostrada en la resolución impugnada. En efecto, la OAMI, en su escrito de contestación corroboró fácilmente dicha definición con la simple ayuda de un diccionario y de una enciclopedia. Por consiguiente, el público relevante, particularmente informado, será capaz de asociar sin esfuerzo, en concreto, los términos «molecular evolution» y el ámbito que se refiere al material genético. En virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 20 *supra*, el hecho de que estos términos puedan tener otro significado no menoscaba su carácter descriptivo de los servicios contemplados.
- 24 A este respecto, la demandante no puede censurar a la Sala de Recurso haberse basado en las informaciones recogidas en el sitio de Internet de la demandante para apreciar el carácter descriptivo del signo denominativo controvertido en relación con los servicios contemplados. En efecto, la Sala de Recurso no se apoyó en estas informaciones para evaluar la percepción del signo denominativo por parte del público relevante, sino para responder a la alegación de la demandante según la cual el examinador no había comprendido correctamente la naturaleza de los servicios contemplados en la solicitud de marca. En cualquier caso, dado que la naturaleza de los servicios se desprende de forma suficientemente clara de la propia solicitud de marca, la confirmación de la naturaleza de los servicios contemplados mediante informaciones recabadas de otras fuentes no puede perjudicar a la demandante.

- 25 Por último, dado que la definición de los términos «molecular evolution» cubre al menos parcialmente los servicios contemplados, como se desprende de los motivos invocados en el recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, este carácter descriptivo es suficiente para fundamentar la denegación del registro de la marca solicitada. En efecto, según jurisprudencia reiterada, cuando el registro de una marca se solicite para todos los productos y servicios correspondientes a una categoría sin distinguir entre ellos, la Sala de Recurso puede efectuar una apreciación global del carácter descriptivo del signo constitutivo de la marca respecto a toda la categoría de productos y servicios contemplada en la solicitud de marca [véanse, en cuanto a los servicios, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Daimler Chrysler/OAMI (TRUCKCARD), T-358/00, Rec. p. II-1993, apartados 34, 37 y 44, y, en cuanto a los productos, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 46]. Además, en el caso de autos, la definición global de los servicios contemplados en la solicitud de marca imposibilitaba que la Sala de Recurso distinguiera dichos servicios en función de que se refiriesen o no directamente a la alteración del material genético. El hecho de que algunos de los servicios contemplados puedan referirse a actividades que no supongan una alteración genética no puede llevar a que se registre la marca solicitada para todos los servicios contemplados, aunque el signo controvertido describa directamente algunos de ellos. A este registro se opone el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
- 26 Mediante su última alegación, la demandante afirma que, en la apreciación de conjunto del signo denominativo controvertido, la palabra «applied» (aplicado) hace que el sentido general de este signo sea aún menos evidente.
- 27 El Tribunal de Primera Instancia estima que debe desestimarse esta alegación. En efecto, la Sala de Recurso declaró acertadamente que dicha palabra significaba «puesto en práctica» o «relativo a una aplicación práctica» (apartado 10 de la resolución impugnada). En el mundo científico o industrial, dicho adjetivo describe la aspiración de que las investigaciones teóricas puedan encontrar aplicación en la práctica. Por lo tanto, este adjetivo refuerza el carácter descriptivo del signo denominativo controvertido precisando la finalidad, en especial industrial y comercial, de los servicios relativos a la ingeniería molecular.

- 28 El signo denominativo controvertido está compuesto, en su conjunto, por una combinación de palabras que se ajusta a la sintaxis de la lengua inglesa, de tal modo que la asociación de estas palabras no puede disminuir su carácter descriptivo en relación con los servicios contemplados. Por el contrario, su asociación refuerza el significado de cada una de estas palabras. Por lo tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que el signo denominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION es descriptivo de los servicios contemplados en la solicitud de marca, que se refieren a la ingeniería molecular de compuestos para su utilización en varios productos.
- 29 En la medida en que es suficiente con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria, no procede suscitar la cuestión de si, como afirma la Sala de Recurso y niega la demandante, la marca controvertida carece también de carácter distintivo.
- 30 A la vista de las consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso.

Costas

- 31 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 parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por 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

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de septiembre de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung