

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 26 de octubre de 2000 \*

En el asunto T-360/99,

Community Concepts AG, anteriormente denominada Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por los Sres. F. Bahr y F. Cordt-Terzi, Abogados de Múnich, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<sup>c</sup> N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, Vicepresidente responsable de asuntos jurídicos, D. Schennen, Jefe de servicio del Departamento Jurídico, y E. Joly, administrador del mismo Departamento, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 15 de octubre de 1999 (asunto R 204/1999-3), por la que se deniega el registro del vocablo Investorworld como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta; y los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

vista la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de diciembre de 1999;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de abril de 2000;

celebrada la vista el 5 de julio de 2000;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 8 de septiembre de 1998, Direkt Anlage Bank AG presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo Investorworld.
- 3 Los servicios para los que se solicita este registro y que son objeto del presente recurso están comprendidos en la clase 36: «seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios», en el sentido 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. El registro del vocablo Investorworld también se solicitó para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 38 y 41 conforme a dicho Arreglo.
- 4 Mediante resolución de 22 de febrero de 1999, notificada el 23 de febrero de 1999, el examinador que consideró la solicitud la denegó sobre la base del artículo 38 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, porque el vocablo Investorworld carecía de carácter distintivo.

- 5 El 23 de abril 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. El recurso fue atribuido a las Salas de Recurso.
  
- 6 Mediante escrito de 3 de septiembre de 1999, Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, a la que sucedió la demandante, solicitó a la Oficina la inscripción en el registro de la transmisión a su favor de la solicitud de marca comunitaria controvertida.
  
- 7 El recurso fue desestimado mediante la resolución de la Sala Tercera de Recurso de 15 de octubre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), en la medida en que la solicitud de registro se refiere a los servicios comprendidos en la clase 36 conforme al Arreglo de Niza. La resolución del examinador, de 22 de febrero de 1999, fue anulada por lo que se refiere a los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 38 y 41 conforme a dicho Arreglo.
  
- 8 Según la resolución impugnada, el vocablo Investorworld carece, respecto a los servicios comprendidos en la clase 36, de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y es meramente descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento. La palabra inglesa «investor» debe entenderse en el sentido de «inversor, proveedor de fondos, suscriptor de capital», y la palabra «world» en el de «mundo, tierra, universo» y, también en sentido figurado, como «personas, gente». En ese sentido figurado, la palabra «mundo» se utiliza, por ejemplo, en las expresiones: «mundo de los negocios», «mundo de la moda», «mundo comercial» y «mundo científico». La combinación de las palabras «investor» y «world» proporciona, por tanto, al menos en la zona lingüística inglesa de la Comunidad Europea, una indicación clara, inequívoca y perceptible inmediatamente de la naturaleza y del destino de los servicios de la clase 36 designados en la solicitud, en el sentido de un «mundo del inversor, mundo al que se dirige el inversor, mundo de los inversores». En consecuencia, el vocablo Investorworld carece de todo elemento suplementario inventado y por tanto carece de carácter distintivo.

- 9 La resolución impugnada fue notificada el 25 de octubre de 1999.
  
- 10 La transmisión de la solicitud de marca comunitaria controvertida a favor de la demandante se inscribió en el Registro de la Oficina el 4 de enero de 2000.

### Pretensiones de las partes

- 11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
  - Anule la resolución impugnada en la medida en que desestimó el recurso interpuesto ante la Oficina.
  
  - Condene en costas a la demandada, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.
  
- 12 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
  - Desestime el recurso.
  
  - Condene en costas a la demandante.

## Sobre las pretensiones del recurso de anulación

- 13 La demandante alega, en esencia, dos motivos en apoyo de su recurso, basados, el primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y el segundo, en una infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
  
- 14 Por lo que se refiere al segundo motivo, la Oficina reconoce que está fundado. No obstante, estima que debe desestimarse el presente recurso puesto que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la falta de carácter distintivo del vocablo Investorworld impide en todo caso el registro de éste.

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

### Alegaciones de las partes

- 15 La demandante observa que el vocablo Investorworld es contrario a las reglas gramaticales de la lengua inglesa y no se emplea en dicha lengua, ni por escrito ni oralmente. Por tanto, contrariamente a lo expuesto en la resolución impugnada, no es comparable con ninguna expresión como «mundo de los negocios», «mundo de la moda» o «mundo científico». En efecto, el vocablo controvertido no es «investment world» ni «investor's world», lo cual sería lingüísticamente exacto, sino Investorworld. Puesto que es gramaticalmente erróneo, dicho vocablo tiene a su juicio carácter distintivo.

- 16 La impropiedad en el lenguaje que lo caracteriza corresponde, además, a la voluntad de referirse doblemente a las personas. A este respecto, la demandante destaca que puso exageradamente el acento en la relación con las personas, por una parte, mediante la elección de la palabra «investor» (inversor) en vez del término «investment» (inversión) y, por otra, añadiendo «world».
- 17 La demandante concluye que el vocablo Investorworld es, en cierta medida, inventado y presenta por tanto un carácter distintivo. En consecuencia, el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que se refiere a la hipótesis en la que el signo cuyo registro se solicita carece totalmente de tal carácter, no es aplicable a la solicitud de registro controvertida.
- 18 La Oficina reconoce que un carácter distintivo mínimo basta para que un vocablo pueda registrarse como marca, pero sostiene que el vocablo controvertido no tiene tal carácter. La falta de apóstrofo y de «s», como debería figurar en la expresión «Investor's World», no es suficiente para conferir al vocablo Investorworld un carácter distintivo. Según la Oficina, se trata de una variante ortográfica apenas perceptible. La Oficina observa, a este respecto, que sigue la práctica constante de denegar el registro de un signo compuesto únicamente por dos palabras unidas de las que ninguna pueda beneficiarse por sí sola de protección y que deban escribirse separadamente con arreglo a las reglas gramaticales.
- 19 La Oficina estima que puede interpretarse que el vocablo Investorworld, en sentido figurado, significa «mundo de los inversores», indicando así que los servicios designados se refieren a todo lo que pueda ser de algún interés para los inversores. En consecuencia, este vocablo carece de carácter distintivo porque no permite identificar a la empresa que ofrece los servicios. Pues bien, precisamente un signo es distintivo si es apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas. En este contexto, la Oficina precisa que sigue la práctica de rechazar todo vocablo que incluya la palabra «world», por una parte, y un término que describa el objeto o el público destinatario del producto o del servicio, por otra parte, como los vocablos «World of music» para discos y «The world of wine» para productos relacionados con el vino.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 20 A tenor del artículo 4 del Reglamento n° 40/94, el elemento determinante para que un signo susceptible de representación gráfica pueda constituir una marca comunitaria es su aptitud para distinguir los productos de una empresa de los de otra (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 20, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 23).
- 21 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo». El carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo (sentencia COMPANYLINE, antes citada, apartado 24).
- 22 En el presente asunto, el signo está compuesto exclusivamente por los términos «investor» y «world», ambos usuales en los países anglófonos. El término «investor» permite entender que los servicios designados están destinados a los inversores y están comprendidos en la clase 36 (véase el apartado 3 *supra*). El hecho de unir dicho término a «world» no presenta ninguna característica adicional que permita que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas (sentencias BABY-DRY, antes citada, apartado 27, y COMPANYLINE, antes citada, apartado 26). En efecto, constituido de este modo, el signo controvertido sólo remite al «mundo del inversor», significando, como la Oficina observa acertadamente, que los servicios controvertidos se refieren a todo lo que pueda ser de algún interés para el inversor.
- 23 La circunstancia de que el vocablo Investorworld no sea gramaticalmente correcto y no exista por tanto en la lengua inglesa no modifica en modo alguno la apreciación expuesta más arriba (sentencia COMPANYLINE, antes citada, apartado 26).



- 24 En consecuencia, el signo Investorworld carece de carácter distintivo respecto a los servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza.
- 25 De lo anterior se deriva que la Sala de Recurso resolvió correctamente que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el vocablo Investorworld no puede constituir una marca comunitaria para tales servicios.
- 26 Según resulta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos en él enumerados para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria (véanse las sentencias BABY-DRY, antes citada, apartado 29, y COMPANYLINE, antes citada, apartado 30). En consecuencia, debe desestimarse el recurso.

## Costas

- 27 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 desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas conforme a las pretensiones de la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta),

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas a la demandante.

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de octubre de 2000.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi