

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 31 de enero de 2001 *

En el asunto T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co., con domicilio social en Unterföhring (Alemania), representada por el Sr. R. Schneider, abogado de Bremen, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M^e M. Loesch, 11, rue Goethe,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Schennen y la Sra. S. Bonne, miembros del Servicio Jurídico, 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,

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 19 de marzo de 1999 (asunto R 98/98-3), relativa al registro del vocablo CINE ACTION como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces;
Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 1 de junio de 1999;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 16 de septiembre de 1999;

celebrada la vista el 5 de julio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

- 1 El 10 de octubre de 1996, la demandante presentó, en virtud del Reglamento (CE) nº 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 comunitaria en el *Deutsches Patentamt* (Oficina alemana de patentes) recibida en

la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») el 24 de octubre siguiente.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo CINE ACTION.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 9, 16, 38, 41 y 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.
- 4 Mediante escrito notificado el 20 de febrero de 1998, el examinador planteó algunas objeciones a la solicitud de la demandante. Mediante escrito de 26 de marzo de 1998, ésta presentó sus observaciones sobre el particular.
- 5 Mediante resolución de 7 de mayo de 1998, el examinador denegó la solicitud de registro en su totalidad, invocando los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.
- 6 El 22 de junio de 1998, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.
- 7 El recurso se sometió al examinador para su revisión prejudicial, con arreglo al artículo 60 del Reglamento n° 40/94. Posteriormente fue remitido a las Salas de Recurso.

- 8 Mediante resolución de 19 de marzo de 1999, la Sala Tercera de Recurso se pronunció sobre el recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). En dicha resolución la Sala de Recurso declaró, en primer lugar, que en varias lenguas comunitarias (inglés, español, francés, italiano, alemán), la palabra CINE significa «cinematográfico», «cinematógrafo», «película», «película cinematográfica» o «cinematografía». Por otra parte señaló que, en alemán, la palabra ACTION, como palabra de origen extranjero, se utiliza habitualmente en el lenguaje familiar moderno como abreviación de «película de acción». De ello dedujo que «la asociación de las palabras CINE ACTION —al menos en el espacio lingüístico germanófono— no sólo no produce una impresión indefinida y vaga o ambigua, sino que sirve para designar de forma clara e inequívoca un tipo determinado de películas, a saber, las películas de acción» (apartado 27 de la resolución impugnada).
- 9 A renglón seguido, la Sala de Recurso examinó para cada uno de los cinco grupos de productos y servicios respecto a los cuales se había presentado la solicitud de registro del vocablo CINE ACTION si debía desestimarse dicho registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y/o c), del Reglamento n° 40/94. Tras efectuar dicho examen anuló la resolución del examinador de 7 de mayo de 1998 por cuanto éste había denegado el registro del vocablo CINE ACTION para los productos de las clases 9 y 16 y para determinados servicios de las clases 38, 41 y 42. Por lo que respecta a dichos productos y servicios devolvió el asunto al examinador a fin de que éste resolviera nuevamente. Desestimó el recurso en cuanto al resto. Por último desestimó la pretensión formulada por la demandante con objeto de que se le restituyera la tasa de recurso.
- 10 De la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso confirmó la resolución del examinador respecto a los servicios siguientes:

clase 38:

- Difusión de emisiones/de programas de radio y de televisión a través de redes inalámbricas u ondas hertzianas; difusión de programas o de emisiones cinematográficas, de televisión, de radiodifusión; transmisión y cesión de

derechos de acceso de utilizadores de diversas redes de comunicación; telecomunicaciones; transmisión de sonido e imágenes por satélite; difusión de un servicio de televisión mediante abono (televisión de pago), incluido el vídeo de pago, asimismo de terceros como plataforma digital; prestaciones de servicios en el sector de las telecomunicaciones y en materia de base de información, en particular, transmisión de información por medios electrónicos; transmisión de información a terceros; difusión de información a través de redes inalámbricas u ondas hertzianas; servicios y emisiones en línea, a saber, transmisión de información y de noticias, incluido el correo electrónico; transmisión de información como el sonido, la imagen y los datos.

clase 41:

- Producción, reproducción, proyección y alquiler de películas, programas de vídeo y otros programas de televisión; producción y reproducción de datos, lengua, texto, registros de sonido y de imagen en casetes, cintas y discos (incluidos CD-ROM y CD-I) de audio y vídeo, así como videojuegos (juegos de ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos (incluidos CD-ROM y CD-I) de audio y vídeo, así como videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de televisores y de descodificadores; esparcimiento; actividades culturales; organización y realización de shows, programas de preguntas y manifestaciones musicales, así como organización de concursos en el ámbito del esparcimiento, asimismo para su retransmisión en diferido o en directo por radio o televisión; producción de emisiones publicitarias en televisión o radio, incluidas las emisiones de juegos; organización de concursos en el ámbito del esparcimiento; organización de conciertos, espectáculos teatrales y variedades; producción de programas o de emisiones para cine, televisión, radio, BTX (Bildschirmtext), de variedades en radio y televisión; producción de películas y vídeos, así como de otros programas audiovisuales de carácter cultural y de esparcimiento, incluidos los destinados a niños y jóvenes; organización de programas/de emisiones de radio y de televisión a través de redes inalámbricas u ondas hertzianas; registro, conservación, tratamiento y reproducción de informaciones como el sonido y la imagen.

clase 42:

- Cesión, alquiler y cualquier otra explotación de derechos sobre películas, producciones televisivas y vídeo, así como sobre otros programas audiovisuales; gestión y explotación de derechos de autor y de derechos de propiedad industrial por cuenta de otras personas; explotación de derechos cinematográficos y televisivos accesorios en el sector del marketing; desarrollo de programas de ordenador, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (siempre que ello esté comprendido en la clase 42); elaboración de programas informáticos, incluidos videojuegos y juegos de ordenador.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

- Ordene que la Oficina autorice el registro del vocablo CINE ACTION como marca comunitaria para los servicios de las clases 38, 41 y 42 respecto a las cuales se denegó el registro.

- Condene a la Oficina a restituirle la tasa de recurso.

— Condene a la Oficina a pagar las costas del presente procedimiento, incluidas las devengadas ante la Sala de Recurso.

12 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante.

— Desestime el recurso en todo lo demás.

— Condene en costas a la demandante.

13 En la vista la demandante desistió de su segunda pretensión de que se condenara a la Oficina a autorizar el registro del vocablo CINE ACTION para determinados servicios. El Tribunal de Primera Instancia dejó constancia de ello.

Sobre las pretensiones de anulación

Alegaciones de las partes

14 La demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, por una parte, y el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, por otra.

- 15 En lo que atañe al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la demandante señala que la propia Sala de Recurso puso de relieve que dicho motivo sólo puede aplicarse si el carácter descriptivo del signo de que se trate, del que únicamente debería tenerse en cuenta la impresión global, es claro e inequívoco, y que no basta que tal carácter sea únicamente sugerido y sólo pueda percibirse tras un razonamiento.

- 16 Señala la demandante que, en el caso de autos, el vocablo CINE ACTION carece de contenido semántico claro, en particular, en el espacio lingüístico germanófono que la Sala de Recurso ha tomado en cuenta más particularmente para basar su apreciación. Afirma que dicho vocablo —que, a su juicio, no existe en alemán ni en ninguna otra lengua comunitaria— de por sí no puede ser descriptivo, ya que el público sólo emplea expresiones ya existentes para referirse a productos y servicios.

- 17 En relación con el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la demandante señala que el público interesado percibirá el vocablo CINE ACTION como un término inventado que permite distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra, máxime si se usa como marca. A este respecto señala que la propia Sala de Recurso reconoció que «la combinación de las dos palabras que forman la marca presentada es poco habitual y, tal como está formada, constituye un neologismo cuya utilización o existencia no puede ser demostrada en parte alguna» (apartado 26 de la resolución impugnada).

- 18 En lo que respecta al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la Oficina replica que importa poco que, como tal, un signo no figure en los diccionarios. Señala a continuación que un signo debe apreciarse en su conjunto, y que el elemento decisivo consiste en cómo por regla general lo entiende el público al que va destinado. Considera que, en el supuesto de que, en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro como marca comunitaria, el público interesado entienda el signo de manera inmediata y espontánea, se tratará de un signo de carácter descriptivo. En cambio, a su juicio, no tendrá tal carácter en el supuesto de que ese signo se entienda como un concepto original que sólo indirectamente evoca determinadas propiedades de esos productos y servicios.

- 19 Por lo que respecta a la palabra CINE, la Oficina se remite a los diccionarios, diarios y programas de televisión para demostrar que en inglés, francés, italiano y alemán, se interpreta espontáneamente como abreviación de «cinematógrafo». En lo que a la palabra ACTION se refiere, la Oficina alega que, por una parte, designa «la acción» de películas y de emisiones televisadas de todo orden y, por otra, en particular, una categoría o un género de películas, a saber, películas con mucha acción y más bien violentas. Según esta acepción, a su juicio, se utiliza tanto de manera aislada como en expresiones del tipo «películas de acción», como lo demuestran los programas de televisión en alemán, en inglés, en francés y en español.
- 20 A la luz de lo que precede, sostiene que un consumidor medio comprende de manera inmediata y espontánea que la combinación de CINE y ACTION significa —según la lengua— que se trata de cine de acción, de películas de acción o de la acción de una película, sin necesidad de análisis. Por consiguiente, según la demandante, el signo controvertido es descriptivo.
- 21 En cuanto al carácter distintivo, la Oficina alega que, por los mismos motivos a que se ha aludido anteriormente en relación con el carácter descriptivo del signo, el registro del vocablo CINE ACTION como marca comunitaria debe denegarse igualmente en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 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».

- 23 Según el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, 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».
- 24 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.
- 25 De ello se deduce, en particular, que los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94 sólo pueden apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 20 y 21).
- 26 En el caso de autos, la Sala de Recurso no consideró indebidamente que el vocablo CINE ACTION puede servir para designar determinadas características —en particular, la especie y la calidad— de un tipo determinado de películas, a saber, las películas de acción. En efecto, como señala la Sala de Recurso, en varias lenguas comunitarias la palabra CINE significa «cinematográfico», «cinematógrafo», «película», «película cinematográfica» o «cinematografía». Por lo tanto, el vocablo CINE ACTION, formado únicamente por la yuxtaposición de estas dos palabras, puede servir para designar el producto que el público conoce con la expresión «película de acción».
- 27 En lo que atañe a los servicios para los cuales la Sala de Recurso desestimó en la resolución impugnada el recurso interpuesto ante ella, debe admitirse que el vocablo CINE ACTION puede permitir que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa con la

mayoría de los servicios de que se trata, en particular, los que pueden referirse concreta y directamente al producto «película de acción» o a la producción o transmisión de éste.

28 No obstante, ello no es así con respecto a los tipos de servicios siguientes y que se refieren a la prestación de otros servicios, en particular, servicios técnicos, jurídicos, de gestión o de organización:

- transmisión y cesión de derechos de acceso de utilizadores de diversas redes de comunicación, comprendidos en la clase 38;
- actividades culturales; organización y realización de shows, de programas de preguntas y manifestaciones musicales, así como organización de concursos en el ámbito del esparcimiento, asimismo para su retransmisión en diferido o en directo por radio o por televisión; producción de emisiones publicitarias en televisión o radio, incluidas las emisiones de juegos; organización de concursos en el ámbito del esparcimiento; organización de conciertos, espectáculos teatrales y variedades, comprendidos todos ellos en la clase 41;
- gestión y explotación de derechos de autor y de derechos de propiedad industrial por cuenta de otras personas; asesoramiento técnico en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (siempre que ello esté comprendido en la clase 42); elaboración de programas informáticos, incluidos videojuegos y juegos de ordenador, comprendidos todos ellos en la clase 42.

29 En efecto, en lo que a dichos servicios se refiere, el vocablo CINE ACTION no permite que el público interesado advierta inmediatamente y sin necesidad de reflexión la descripción de una de sus características, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. La posible relación entre el vocablo CINE ACTION y dichos servicios técnicos, jurídicos, de gestión o de organización —aunque, en su caso, estén orientados hacia películas de acción—

es demasiado vaga e indeterminada para atribuir a dicho vocablo un carácter descriptivo en relación con tales servicios.

- 30 Además, para declarar que el vocablo CINE ACTION carece de carácter distintivo con respecto a los productos y servicios para los que lo había considerado descriptivo, la Sala de Recurso se limitó a observar que: «[...] la combinación de términos de la solicitud tampoco puede aportar ese mínimo de imaginación adicional que puede conferirle un carácter distintivo». Por lo tanto, en la resolución impugnada, la falta de carácter distintivo del signo cuyo registro se había solicitado, se dedujo del hecho de que es descriptivo y no implica un mínimo de imaginación.
- 31 Ahora bien, respecto a los servicios mencionados en el apartado 28 de la presente sentencia, se ha considerado anteriormente que el registro del vocablo CINE ACTION no podía denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En estas circunstancias, la falta de carácter distintivo no puede resultar únicamente de la afirmación, en la resolución impugnada, de la falta de un «mínimo de imaginación».
- 32 De ello se desprende que procede anular la resolución impugnada en lo que a los servicios mencionados en el apartado 28 anterior se refiere, y que procede desestimar las pretensiones de anulación en todo lo demás.

Sobre las pretensiones de restitución de la tasa de recurso

- 33 La demandante considera que la Sala de Recurso debió acoger su pretensión de restitución de la tasa de recurso, con arreglo a la regla 51 del Reglamento (CE)

nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1). Se refiere, al respecto, a una resolución de la Sala Segunda de Recurso, en la que ésta había anulado por motivación insuficiente una resolución del examinador, semejante a la de 7 de mayo de 1998, y había ordenado el reembolso de la tasa de recurso.

- 34 El Tribunal de Primera Instancia señala que la regla 51 del Reglamento nº 2868/95 es del siguiente tenor literal:

«Se ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de revisión prejudicial o cuando la Sala estime el recurso, si la restitución es justa en razón de la existencia de un vicio sustancial de procedimiento. En caso de revisión prejudicial, la orden de restitución será dictada por la instancia cuya resolución haya sido impugnada y, en los demás casos, por la Sala de Recurso.»

- 35 En el caso de autos, tras examinar el expediente seguido ante la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia estima que ésta no consideró indebidamente que el examinador no había incurrido en un vicio sustancial de procedimiento. En efecto, aunque la motivación de la resolución del examinador era sucinta, permitía que la demandante conociera los motivos de denegación de su solicitud de registro del vocablo CINE ACTION como marca comunitaria y que se opusiera debidamente a dicha resolución ante la Sala de Recurso, como hizo la demandante.

- 36 De ello se desprende que procede desestimar la pretensión de restitución de la tasa de recurso.

Costas

- 37 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas. En el presente caso, procede decidir que cada una de las partes cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 19 de marzo de 1999 (asunto R 98/98-3), en relación con los siguientes servicios:
 - transmisión y cesión de derechos de acceso de utilizadores de diversas redes de comunicación, comprendidos en la clase 38;
 - actividades culturales; organización y realización de shows, programas de preguntas y manifestaciones musicales, así como organización de concursos en el ámbito del esparcimiento, asimismo para su retransmisión

en diferido o en directo por radio o por televisión; producción de emisiones publicitarias en televisión o radio, incluidas las emisiones de juegos; organización de concursos en el ámbito del esparcimiento; organización de conciertos, espectáculos teatrales y variedades, comprendidos todos ellos en la clase 41;

- gestión y explotación de derechos de autor y de derechos de propiedad industrial por cuenta de otras personas; asesoramiento técnico en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (siempre que ello esté comprendido en la clase 42); elaboración de programas informáticos, incluidos videojuegos y juegos de ordenador, comprendidos todos ellos en la clase 42.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) Cada parte cargará con sus propias costas.

Pirrung

Potocki

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 2001.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

A.W.H. Meij