

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 12 de enero de 2000 *

En el asunto T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. S. von Petersdorff-Campen, Abogado de Mannheim y Karlsruhe, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M^c M. Loesch, 11, rue Goethe,

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, y D. Schennen, Jefe del Servicio de Legislación y Asuntos Jurídicos Internacionales, 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 interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 18 de noviembre de 1998 (asunto R 72/1998-1), que fue notificada a la demandante el 19 de noviembre de 1998,

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

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. A. Mair, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 1999;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril de 1999;

vistas las diligencias de ordenación del procedimiento practicadas el 15 de junio de 1999;

celebrada la vista el 9 de julio de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 Mediante escrito de 23 de julio de 1996, la demandante dirigió una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). La Oficina recibió esta solicitud el 24 de julio de 1996.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es la constituida por el vocablo Companyline.
- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro son «seguros y negocios financieros», pertenecientes a la clase 36 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.
- 4 Mediante resolución de 17 de abril de 1998, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al 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), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83).

- 5 El 13 de mayo de 1998, la demandante, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador. El escrito en el que exponía los motivos del recurso fue presentado el 3 de junio de 1998.
- 6 El recurso se sometió a revisión prejudicial del examinador, según dispone el artículo 60 del Reglamento nº 40/94.
- 7 El 2 de julio de 1998, el recurso fue remitido a las Salas de Recurso.
- 8 El recurso fue desestimado mediante resolución de 18 de noviembre de 1998 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 19 de noviembre de 1998.

Pretensiones de las partes

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

— Con carácter principal, modifique la resolución impugnada y ordene a la Oficina registrar Companyline como marca comunitaria para los servicios de la clase 36 (seguros y negocios financieros), con la declaración de la demandante de no alegar ningún derecho exclusivo sobre los elementos «company» o «line».

— Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la pretensión principal.

— Desestime el recurso en lo demás.

11 En el marco de la diligencia de ordenación del procedimiento practicada el 15 de junio de 1999, la demandante indicó que corregía su pretensión principal en el sentido de que solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que modificara la resolución impugnada y ordenara a la Oficina publicar en el Boletín de marcas comunitarias el signo Companyline como marca comunitaria para los servicios de la clase 36 (seguros y negocios financieros), con la declaración de la demandante de no alegar ningún derecho exclusivo sobre los elementos «company» o «line». La demandante solicitó, además, la condena en costas de la parte demandada.

12 Durante la vista, la demandante renunció a su pretensión principal, de lo cual tomó conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre las pretensiones de anulación

- 13 La demandante invoca, esencialmente, tres motivos en apoyo de su recurso; el primero consiste en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94; el segundo, en la inobservancia del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, interpretado a la luz de lo dispuesto en su artículo 12, letra b), y el tercero, en la desviación de poder.

Sobre la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 14 La demandante sostiene que, al estimar que el vocablo Companyline no permitía distinguir los productos «seguros y negocios financieros» prestados por ella de los ofrecidos por otras empresas, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho y de hecho, por no distinguir entre característica «que carezca de carácter distintivo» y carácter distintivo en su mínima expresión.
- 15 En efecto, alega que los términos «que carezcan de carácter distintivo» contenidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 implican que, para excluir este motivo de denegación, basta con el mínimo carácter distintivo.
- 16 Además, recuerda que el signo debe examinarse siempre en su conjunto, y no separando sus diferentes elementos. El signo registrado, Companyline, es un término compuesto por dos palabras: «company» y «line». Para apreciar su carácter distintivo, lo único determinante es la impresión de conjunto que el signo produce.

- 17 Según se indica en los fundamentos de la resolución impugnada, el vocablo Companyline no se encuentra en el sector de servicios «seguros y negocios financieros». Se trata, por consiguiente, de una palabra inventada especialmente por la demandante para este sector y que, incluso para los destinatarios anglófonos, implica únicamente un contenido semántico difuso.

- 18 Alega, a continuación, que el sistema del Reglamento nº 40/94 prohíbe examinar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), aplicando criterios que sólo se refieren al carácter distintivo de un signo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c).

- 19 La demandante sostiene asimismo que la apreciación del carácter distintivo de una marca no puede limitarse a la zona lingüística anglófona. Por lo demás, la Oficina pasó por alto el hecho de que en numerosos Estados miembros de la Comunidad existen marcas registradas que contienen los términos «company» o «line», y por ello incumplió la obligación de armonización del Derecho comunitario en materia de marcas.

- 20 La Oficina alega que, por naturaleza, un signo que carezca de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), no puede constituir una marca, ya que el público no lo percibiría como tal (sin perjuicio del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca). Por consiguiente, no puede cumplir su función de signo, como símbolo que asocia el producto o el servicio a la empresa que lo fabrica o distribuye.

- 21 La Oficina admite que un carácter distintivo mínimo basta para que no se aplique este motivo de denegación, pero estima que este grado mínimo no se alcanza en el presente caso.

- 22 La Oficina recuerda que, para aplicar los motivos de denegación del registro contenidos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, basta, según dispone el apartado 2 de este mismo artículo, con que tales motivos existan en una parte de la Comunidad.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 A tenor del artículo 4 del Reglamento nº 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 [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, aún no publicada en la Recopilación, apartado 20].
- 24 De ello se deduce, en particular, que el carácter distintivo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo.
- 25 Según los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».
- 26 En el presente caso, el signo se compone exclusivamente de los términos «company» y «line», ambos usuales en los países anglófonos. El término «company» permite comprender que se trata de un producto o de un servicio destinado a las sociedades o empresas. La palabra «line» tiene diversos significados. En el ámbito de los servicios de seguro y financieros significa, en particular, una rama de los seguros, una gama o un grupo de productos. Se trata,

por ello, de dos palabras genéricas que sólo designan una gama de productos o de servicios destinados a las empresas. El hecho de juntar una a otra, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. La circunstancia de que el vocablo Companyline no se recoja en los diccionarios como tal —escrito en una sola palabra o en dos— no modifica en modo alguno esta apreciación.

- 27 Por consiguiente, el signo Companyline carece de carácter distintivo.
- 28 Respecto al argumento de la demandante según el cual la Oficina incumplió la obligación de armonización del Derecho de marcas comunitario, procede señalar que, para aplicar los motivos de denegación del registro contenidos en el artículo 7 del Reglamento n° 40/94, basta, según prevé el apartado 2 del mismo artículo, con que existan en una parte de la Comunidad. Por consiguiente, en el presente caso, la denegación del registro estaba justificada, puesto que el vocablo Companyline no puede ser protegido en la zona lingüística anglófona.
- 29 Por lo tanto, la Sala de Recurso actuó correctamente al confirmar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el vocablo Companyline no puede constituir una marca comunitaria.
- 30 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 (véase la sentencia BABY-DRY, antes citada, apartado 29).
- 31 Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Sobre la desviación de poder

- 32 La demandante indica que en la adopción de la resolución impugnada se incurrió en desviación de poder. Durante la vista afirmó que, en el asunto Companyline, la demandante aplicó criterios mucho más estrictos que en su práctica habitual.
- 33 Sea como fuere, el Tribunal de Primera Instancia señala que no existe ningún indicio objetivo y preciso que ponga de manifiesto que la resolución impugnada se adoptó con el objetivo exclusivo, o, cuando menos, determinante, de alcanzar unos fines distintos de los invocados. Procede, pues, desestimar este motivo.
- 34 De lo anterior resulta que procede desestimar el recurso por infundado.

Costas

- 35 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 desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la parte demandada, según lo solicitado por ésta.

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.

Moura Ramos

Tiili

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de enero de 2000.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

V. Tiili