

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 10 de octubre de 2006 *

En de el asunto T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, con domicilio social en Karlsruhe (Alemania), representada por el Sr. F. Nielsen, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. B. Müller y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 1 de julio de 2003 (asunto R 1046/2001-2), en relación con una solicitud de registro de la marca denominativa map&guide como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová,
Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 4 de septiembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 26 de noviembre de 2003;

celebrada la vista el 7 de diciembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 15 de febrero de 2001, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), (en lo sucesivo, «Oficina»), 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.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo map&guide.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 41 y 42 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, y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
- «Software informático», comprendido en la clase 9.

 - «Realización de actividades de formación sobre software para ordenadores», comprendida en la clase 41.

 - «Programación para ordenadores», comprendida en la clase 42.
- 4 Mediante resolución de 19 de octubre de 2001, el examinador desestimó la solicitud de registro como marca comunitaria para el «software informático» y los servicios de «programación para ordenadores», con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por considerar que la marca solicitada era descriptiva de los productos y servicios de que se trata en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y carecía de todo carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Contrariamente a lo que había previsto inicialmente, no desestimó la solicitud de registro para los servicios de «realización de actividades de formación sobre software para ordenadores».

- 5 El 19 de diciembre de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.

- 6 Mediante resolución de 1 de julio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 4 de julio de 2003, la Segunda Sala de Recurso desestimó dicho recurso por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y precisó que no procedía pronunciarse sobre la existencia de un motivo de denegación absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

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

- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la Oficina.

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

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

- 9 La demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 10 En apoyo de su pretensión, sostiene, en primer lugar, que de la redacción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 que se refiere a las «marcas que carezcan de carácter distintivo» resulta que basta un escaso grado de carácter distintivo para desestimar el motivo de denegación absoluto previsto en esa disposición.
- 11 Seguidamente, la demandante alega que de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY) (T-122/01, Rec. p. II-2235, apartado 21), se desprende que una marca es distintiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a los que se refiere, de tal modo que permita al público pertinente distinguir los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial. En el presente asunto, el signo map&guide cumple esa función, puesto que permite indicar el origen comercial del «software informático» y de los servicios de «programación para ordenadores».
- 12 A este respecto, en primer lugar, la demandante sostiene que la Oficina se equivocó al considerar que el signo map&guide guarda una relación directa y concreta con el «software informático» y con los servicios de «programación para ordenadores».

13 En su opinión, la Oficina no tomó suficientemente en consideración que los productos y los servicios a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria no consisten en planos de ciudad o guías turísticas, sino en «software informático» y en servicios de «programación para ordenadores» que pueden abarcar cualquier temática. Por consiguiente, la relación entre éstos y el signo map&guide es necesariamente general e hipotética. Así, a diferencia de una guía turística en forma de libro, sobre la que hay acuerdo en calificarla de guía turística, nadie habla de «map&guide» para referirse a un «software informático». El signo map&guide tampoco da más información directa sobre el servicio de «programación para ordenadores». De este modo, el público interesado percibe el signo map&guide como expresión de fantasía que ofrece una indicación sobre el origen comercial. Por lo tanto, no existe relación entre el signo «map&guide» y los servicios y productos de que se trata, como tales. Las relaciones entre el contenido semántico del signo mapa&guide, por un lado, y el «software informático» y los servicios de «programación para ordenadores», por otro, resultan, a lo sumo, de una operación mental de deducción. Por consiguiente, no se cumple el requisito previo para negar al signo map&guide cualquier aptitud para ser protegido sobre la base de la falta de carácter distintivo.

14 La demandante alega asimismo que tesis seguida en la resolución impugnada tiene como consecuencia que no se pueda poner al «software informático» o a los servicios de «programación para ordenadores» ninguna marca constituida por un «término concreto», ya que siempre podría establecerse una relación entre el contenido semántico que dicho término expresa –por ejemplo «león» o «águila»– y el objeto o el ámbito de aplicación del producto o del servicio de que se trata.

15 En segundo lugar, la demandante alega que debe considerarse distintivo el signo controvertido, tomado en su conjunto y en relación con los productos y servicios reivindicados.

- 16 En tercer lugar, la demandante sostiene que map&guide posee necesariamente cierto grado de carácter distintivo, ya que el examinador que había propuesto inicialmente desestimar la solicitud de marca para el servicio de «realización de actividades de formación sobre software para ordenadores» admitió posteriormente el registro del signo controvertido para ese servicio. Pues bien, si el signo map&guide no presentara carácter distintivo alguno, el examinador no habría podido cambiar su apreciación inicial.
- 17 En cuarto lugar, la demandante alega que, aun cuando cada caso deba apreciarse de manera autónoma y los registros anteriores de otras marcas sean irrelevantes para apreciar si una marca puede ser protegida, la Oficina debe, no obstante, tratar de aplicar el Derecho uniformemente. De ello se desprende fundamentalmente que nada permite justificar la resolución impugnada ya que es posible que determinadas marcas hayan sido registradas para productos o servicios con los que mantiene una relación más estrecha que la existente entre, por un lado, el signo map&guide y, por otro, el «software informático» y los servicios de «programación para ordenadores». A título de ejemplo, la demandante alega el registro de las marcas LEICHT (fácil) para muebles de cocina empotrados, PRO CARE para productos para cuidados del cuerpo y cuidados de belleza, POLY COLOR para productos capilares, champús y tintes para el cabello, GOLDEN CARE para seguros y asuntos financieros, Safetytech para instalaciones de la industria de embalaje o también RAPID para taladradoras.
- 18 Por último, en su recurso, la demandante se remite de manera general a los documentos que aportó en el marco del procedimiento ante la Oficina. Sin embargo, indicó en la vista que renunciaba a invocar los documentos que había presentado ante la Oficina en el marco del presente procedimiento.
- 19 La Oficina sostiene que el signo map&guide carece de carácter distintivo y niega las alegaciones de la demandante.

- 20 En primer lugar, la Oficina sostiene fundamentalmente que el carácter distintivo de la marca solicitada, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, reside tanto en la aptitud concreta de dicha marca para identificar, como indicación del origen comercial, los productos y servicios especificados en la demanda. A este respecto, de la jurisprudencia resulta que el elemento determinante que debe tomarse en consideración reside en la percepción que se presume al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz y que forma parte del público interesado (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
- 21 En el presente asunto, el punto de vista que debe considerarse para apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada es el de un consumidor anglófono. En efecto, por un lado, el signo map&guide está compuesto de palabras de la lengua inglesa y, por otro, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 se desprende que queda excluido el registro de un signo como marca comunitaria si dicho signo carece de carácter distintivo en una sola de las lenguas utilizadas por el público en el territorio de la Comunidad [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartados 25 y siguientes].
- 22 En segundo lugar, la Oficina sostiene que, contrariamente a lo que alega la demandante, existe una relación directa y concreta entre el signo map&guide y los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo, lo que priva a dicho signo de todo carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trata.
- 23 A este respecto, la Oficina alega que, como la Sala de Recurso ha considerado, tanto la palabra «map» como la palabra «guide», que significan respectivamente plano o

plano de ciudad y guía o guía de viaje, carecen de carácter distintivo, en la medida en que designan únicamente el objeto mismo del producto denominado «software informático» y del servicio denominado «programación para ordenadores». Como la resolución impugnada destaca, el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata compra programas para ordenadores con la finalidad de explotar los datos que en ellos se almacenan y suponen, sin necesidad de realizar construcción intelectual o deducción alguna, que el programa informático o el servicio conexo genere mapas geográficos, planos de ciudad o guías de viaje.

24 Por otra parte, como se señala en la resolución impugnada, la simple combinación de las palabras «map» y «guide» para formar «map&guide» no representa más que la suma de tales elementos desprovistos de carácter distintivo. La unión de ambos términos por el signo tipográfico «&», que significa «y», no es inhabitual desde el punto de vista gramatical. Por lo tanto, la construcción del signo «map&guide» no supone una diferencia perceptible con respecto a la terminología empleada en el lenguaje corriente, que le puede conferir carácter distintivo en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/ OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251). Cuando se encuentre ante el signo map&guide en el contexto del software informático y de la programación para ordenadores, el consumidor percibirá su significado inmediatamente y establecerá, sin mayor reflexión, una relación concreta y directa entre el citado signo y los productos y servicios que se supone que designa.

25 Además, el examinador demostró de manera adecuada el punto de vista del público relevante sirviéndose de ejemplos. Asimismo, indicó que los softwares presentados en forma de mapa geográfico con una guía y que ofrecen posibilidades, como la elaboración de un itinerario individual, que exceden del marco de una guía impresa en papel son habituales en el mercado, en particular, en formato CD-ROM. La demandante no niega esos aspectos fácticos ya acreditados.

26 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual nadie designa un software con la expresión «map&guide» mientras que una guía de viaje en forma de libro se designará con los términos «guía de viaje», la Oficina alega, en esencia, que un software puede sustituir a un libro en la medida en que existen, en los países anglófonos de la Comunidad, obras de referencia que se presentan tanto en formato libro como en formato CD-ROM. La Oficina añade que un consumidor que se encuentre la expresión «map&guide» en un libro pensará directamente en una guía de viaje acompañada de mapas geográficos o de planos de ciudades y que, por lo tanto, los términos «guía de viaje», «map», «guide» o también «map&guide» no pueden ser protegidos en relación con publicaciones incluidas en la clase 16. Lo mismo cabe decir, por lo tanto, respecto al software correspondiente.

27 En cuanto a la crítica de la demandante según la cual, siguiendo la tesis de la resolución impugnada, ningún nombre concreto, como «león» o «águila», puede ser protegido en relación con el software o los servicios anexos, la Oficina replica en esencia que el punto de vista del consumidor es el que se ha de tener en cuenta y que este punto de vista aparece caracterizado de modo determinante por la práctica concreta del sector de que se trata. Pues bien, el gran público, que en el presente caso es el público interesado, es consciente de que se comercializan en software mapas geográficos o planos de ciudad acompañados de una guía. Por lo tanto, como la Sala de Recurso declaró en el presente asunto, cuando el consumidor medio se encuentre con la inscripción «map&guide» en un embalaje de software o en el contexto de un servicio relacionado con éste, a la luz de la práctica del mercado, pensará en un software en forma de guía de viaje electrónica acompañada de un plano de ciudad o de un mapa geográfico. En cambio, la Oficina considera que, cuando se encuentre con un software que lleve la denominación «león» o «águila» (o «manzana») el público relevante no considerará que se trata de la designación del contenido del software, sino que percibirá tal denominación como una marca.

28 La Oficina añade también que, si la demandante deseaba comercializar con la marca map&guide un software que no tuviera por objeto mapas geográficos y guías, podía limitar la lista de productos y servicios para los que solicitaba el registro, como le permite el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. En el presente asunto, la

solicitud de registro se refería a toda la categoría no diferenciada de productos denominada «software informático» y a toda la categoría no diferenciada de servicios denominada «programación para ordenadores». En estas circunstancias, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en relación con todas esas categorías [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33, y de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 36).

- 29 En tercer lugar, la Oficina invoca que en el presente asunto es irrelevante que el examinador retirara las objeciones que había formulado inicialmente frente a la marca solicitada en la medida en que ésta incluía el servicio de «realización de actividades de formación sobre software para ordenadores», comprendido en la clase 41.
- 30 En cuarto lugar, la Oficina afirma que la alegación según la cual en el pasado había aceptado el registro de marcas que guardaban una relación considerablemente más estrecha con los productos y los servicios que cubrían que la existente entre el signo map&guide y los productos y servicios controvertidos carece de pertinencia en el presente litigio. A este respecto, alega que, tras la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE) (T-106/00, Rec. p. II-723, apartados 66 a 67), la demandante no puede invocar el error que la Oficina eventualmente habría podido cometer al registrar marcas comparables en otros casos.
- 31 De todas las consideraciones precedentes resulta, según la Oficina, que el signo map&guide no es apto para servir como indicación del origen del «software informático» y de los servicios de «programación para ordenadores».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 32 A tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro, con arreglo a esta disposición, letra b), de las marcas que carezcan de carácter distintivo y, con arreglo a esa misma disposición, letra c), 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.
- 33 Cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, deben interpretarse dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones en función del motivo de denegación de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, *Henkel/OAMI*, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46, de 16 de septiembre de 2004, *SAT.1/OAMI*, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 25, y de 15 de septiembre de 2005, *BioID/OAMI*, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 59).
- 34 No obstante, existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) a d) de dicha disposición (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, *Campina Melkunie*, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 18, y *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 67). En particular, de la jurisprudencia resulta que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento (sentencias *Campina Melkunie*, antes citada, apartado 19, y *Koninklijke KPN Nederland*, antes citada, apartado 86).

- 35 En un caso como el presente en que la resolución impugnada deniega el registro de la marca solicitada debido a la existencia de un motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, es preciso examinar si la Oficina demostró que dicha marca carecía de carácter distintivo.
- 36 A este respecto, procede recordar que resulta patente que el concepto de interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se confunde con la función esencial de la marca que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse las sentencias SAT.1/OAMI, antes citada en el apartado 33, apartados 23 y 27, y BioID/OAMI, antes citada en el apartado 33, apartado 60).
- 37 Tratándose de una marca compuesta por palabras o por un signo tipográfico, como la que es objeto del litigio, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerado aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo (sentencias Campina Melkunie, antes citada en el apartado 34, apartados 40 y 41; Koninklijke KPN Nederland, antes citada en el apartado 34, apartados 99 y 100, y SAT.1/OAMI, antes citada en el apartado 33, apartado 28).
- 38 De la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso desestimó el recurso, en particular, debido a que, por lo que se refiere al «software informático» y

a la «programación para ordenadores», ciertamente el consumidor sólo percibirá el signo map&guide como una indicación relativa a los propios productos y servicios, y no como una indicación de origen que permite distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra empresa.

39 De todo ello resulta que la Sala de Recurso, aunque señaló que no era necesario examinar el motivo de denegación absoluto basado en el carácter descriptivo del signo controvertido, consideró, en esencia, que el signo map&guide no era distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 porque el público relevante lo percibe como descriptivo de los productos y servicios de que se trata.

40 Así pues, se trata de comprobar si el vínculo establecido por la Sala de Recurso entre el tenor semántico del signo cuyo registro se solicita, por un lado, y los productos y los servicios de que se trata, por otro lado, es suficientemente concreto y directo para demostrar que el mencionado signo permite, en la mente del público relevante, una identificación inmediata de dichos productos y servicios y que posee, por tanto, carácter descriptivo (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada en el apartado 28, apartados 35 y 36).

41 A este respecto, debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada, el carácter descriptivo de un signo, al igual que su carácter distintivo, debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada en el apartado 24, apartado 39, y sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 43).

- 42 La demandante no niega la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el público relevante con respecto a los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca está formado por el consumidor medio que forma parte del gran público. Por otra parte, como la Oficina alega, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el público pertinente al que se pretende llegar, con respecto al cual debe apreciarse el motivo de denegación absoluto, es el consumidor medio anglófono, puesto que el signo controvertido se compone de elementos de la lengua inglesa.
- 43 A este respecto, la Sala de Recurso indicó, sin que la demandante la contradijera, que el signo controvertido se componía en particular de dos sustantivos de la lengua inglesa «map» y «guide», cuyo significado era respectivamente plano o plano de ciudad y guía o guía de viaje.
- 44 La Sala de Recurso consideró expresamente que la simple combinación de los términos «guide» y «guía» mediante el signo tipográfico «&», que significa «y», no era en absoluto original desde el punto de vista gramatical y que, por lo tanto, no se alteraba el sentido de los términos así combinados. De ello concluyó que el signo cuyo registro se había solicitado, tomado en su conjunto, no representaba más que la suma de los elementos que lo componen.
- 45 Además, como la Oficina alega, procede considerar que la construcción del signo map&guide, tomado en su conjunto, no supone una diferencia perceptible con respecto a la terminología empleada en el lenguaje corriente del público relevante, que le puede conferir carácter distintivo en el sentido de la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada en el apartado 24 (apartado 40).

46 En consecuencia, debe declararse que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en esencia, que el signo, tomado en su conjunto, significaba «map and guide», es decir plano (de ciudad) y guía (de viaje).

47 En cuanto a la relación existente entre el contenido semántico del signo map&guide y los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso acertó al señalar que dicho signo se limitaba a describir el objeto mismo de determinados productos («software informático») y de determinados servicios («programación para ordenadores»). En efecto, en la zona lingüística anglófona de la Comunidad, dicho signo puede servir para designar el software informático y los servicios de programación para ordenadores cuya función consiste en ofrecer mapas (de ciudad) y guías (de viaje). De ello se desprende que el tenor semántico del signo map&guide permite al público relevante establecer inmediatamente y sin mayor reflexión una relación directa y concreta con el software informático y los servicios de programación para ordenadores que ofrecen la función de plano (de ciudad) y de guía (de viaje).

48 Dado que la solicitud de registro se refería a la categoría no diferenciada del «software informático» y a la categoría no diferenciada de los servicios de «programación para ordenadores», procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de dichos productos y servicios (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada en el apartado 28, apartado 33).

49 Contrariamente a lo que sostiene la demandante, la circunstancia de que el «software informático» y los servicios de «programación para ordenadores» puedan cubrir cualquier temática no se opone a la afirmación según la cual el contenido semántico del signo controvertido describe el objeto mismo de determinados productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. En efecto, al alegar que los productos y servicios designados en dicha solicitud abarcan cualquier temática, la demandante admite implícitamente que, entre el «software informático»

y los servicios de «programación para ordenadores», hay algunos que tienen por función ofrecer planos (de ciudad) y guías (de viaje).

- 50 Por otra parte, una tesis como la sostenida por la Sala de Recurso no tiene como consecuencia, como afirma la demandante, que ya no se permita el registro de marcas constituidas por un «término concreto» para el «software «informático» o para los servicios de «programación para ordenadores» por el hecho de que siempre es posible establecer una relación entre el contenido semántico del signo y los productos y servicios de que se trata. En efecto, sólo en la medida en que dicha relación es directa y concreta, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 se opone al registro de dicho signo.
- 51 De cuanto precede resulta que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, para el público relevante constituido por el consumidor medio que forma parte del gran público anglófono, el signo map&guide era descriptivo de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro. Por lo tanto, con arreglo a la jurisprudencia que afirma que todo signo descriptivo carece necesariamente de carácter distintivo (sentencia Campina Melkunie, antes citada en el apartado 34, apartado 19, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada en el apartado 34, apartado 86), la Sala de Recurso consideró con razón que el signo map&guide no era distintivo.
- 52 Además, en la medida en que la Sala de Recurso consideró asimismo que la resolución impugnada se fundamentaba en la afirmación de que el signo, considerado en su conjunto, puede utilizarse normalmente en el comercio para la presentación de los productos y servicios de que se trata (apartados 15 y 16 de dicha resolución), debe recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que dicho criterio no es el criterio con arreglo al cual debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y que el interés general que subyace en esta disposición no exige que los signos a los que se refiere puedan

ser libremente utilizados por todos (sentencia SAT.1/OAMI, antes citada en el apartado 33, apartado 36).

53 Sin embargo, habida cuenta de que la resolución impugnada se sustenta en la apreciación correcta según la cual el signo map&guide no es distintivo debido a la existencia de un vínculo directo y concreto entre su contenido semántico y los productos y servicios a los que se refiere, procede considerar que la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar la existencia de un motivo de denegación absoluto de registro del signo map&guide.

54 Por otra parte, de la jurisprudencia antes mencionada en el apartado 41 se desprende que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se haya solicitado su registro. Por consiguiente, contrariamente a lo que afirma la demandante, la circunstancia de que el examinador haya admitido el carácter distintivo del signo map&guide en relación con los servicios de «realización de actividades de formación sobre software para ordenadores» no es pertinente para apreciar el carácter distintivo de dicho signo con respecto a los productos y servicios diferentes que constituyen el «software informático» y los servicios de «programación para ordenadores».

55 Por último, contrariamente a lo que sostiene la demandante, aunque la Oficina ya ha admitido supuestamente el registro de marcas para productos y servicios que presentan con estas marcas relaciones más estrechas que las que guardan el signo map&guide y los productos y servicios para los que se solicita el registro, no resulta en absoluto que una aplicación uniforme del Reglamento n° 40/94 exija que dicho signo sea registrado como marca comunitaria para los productos y servicios de que se trata. En efecto, las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento n° 40/94, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (sentencia

BioID/OAMI, antes citada en el apartado 33, apartado 47, y la jurisprudencia citada). Además, las marcas invocadas y los productos y servicios a los que ellas se asocian no son análogos ni al signo controvertido ni a los productos y servicios de que se trata en el presente asunto. Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia recordada antes en el apartado 41, el registro de las marcas invocadas por la demandante carece de pertinencia para apreciar el carácter distintivo del signo map&guide para los productos y servicios de que se trata en el presente asunto.

56 A la vista de cuanto precede, procede considerar que la Sala de Recurso declaró acertadamente que el signo map&guide carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

57 De lo antedicho resulta que procede desestimar el recurso.

Costas

58 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 se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la parte demandada.

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

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de octubre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J. Pirrung