

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 13 de septiembre de 2005 \*

En el asunto T-140/02,

**Sportwetten GmbH Gera**, con domicilio social en Gera (Alemania), representada por el Sr. A. Zumschlinge, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por los Sres. D. Schennen y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es

\* Lengua de procedimiento: alemán.

**Intertops Sportwetten GmbH**, con domicilio social en Salzburgo (Austria), representada inicialmente por el Sr. H. Pfeifer y posteriormente por el Sr. R. Heimler, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 21 de febrero de 2002 (asunto R 338/2000-4), relativo a la solicitud de nulidad de la marca comunitaria figurativa INTERTOPS,

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. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de mayo de 2002;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de agosto de 2002;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de agosto de 2002;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2003;

visto el escrito de dúplica de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de julio de 2003;

celebrada la vista el 16 de febrero de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de enero de 1999, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) publicó el registro como marca comunitaria, solicitada por la parte interviniente 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), del signo figurativo reproducido a continuación, para el cual se habían reivindicado los colores rojo, blanco y negro:



- 2 Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 42 a efectos 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: «Servicios de un corredor de apuestas, servicios en relación con apuestas de todo tipo» (en lo sucesivo, «servicios litigiosos» y «marca comunitaria litigiosa»).
- 3 El 17 de mayo de 1999, la demandante presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca comunitaria litigiosa, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94. Basó su solicitud en el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartados 1, letra f), y 2, del Reglamento n° 40/94.
- 4 En esa fecha, la propia demandante era titular de la marca alemana consistente en el signo denominativo INTERTOPS SPORTWETTEN (en lo sucesivo, «marca alemana») para los mismos servicios antes mencionados.
- 5 Mediante resolución de 2 de febrero de 2000, la División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad, señalando que la marca comunitaria litigiosa no era contraria al orden público ni a las buenas costumbres.
- 6 Mediante resolución de 21 de febrero de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso formulado por la demandante y condenó a ésta al pago de las costas derivadas del procedimiento de recurso.
- 7 Según la Sala de Recurso, para determinar si una marca es contraria al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 40/94, ha de examinarse la marca en sí misma. Ahora bien, la demandante no alegó que la marca comunitaria litigiosa fuera

en sí misma contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni siquiera en Alemania. Las cuestiones relativas a si el Derecho público se opone a que la parte interviniente ofrezca los servicios litigiosos, como tales, en una parte de la Comunidad o que la publicidad que la parte interviniente realiza al respecto sea, como tal, contraria a las buenas costumbres, no guardan relación alguna con la marca que la parte interviniente haya decidido utilizar para ofrecer sus servicios. El hecho de que la parte interviniente no pueda utilizar la marca comunitaria litigiosa en Alemania constituye, si acaso, una consecuencia del carácter ilícito de la oferta de los servicios litigiosos, pero no cabe deducir de ello que el uso de dicha marca como tal sea ilícito. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, no resulta necesario examinar, en particular, si el artículo 7 del Reglamento n° 40/94 debe interpretarse de modo autónomo o en relación con las particularidades nacionales en esta materia, ni procede analizar las conclusiones que podrían deducirse del artículo 106, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

### **Pretensiones de las partes**

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
  
- Declare la nulidad de la marca comunitaria litigiosa.
  
- Con carácter subsidiario, declare que la marca comunitaria litigiosa no puede oponerse frente a la marca alemana.

9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

10 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso presentado por la demandante.

11 En su escrito de dúplica, la parte interviniente solicitó que el Tribunal de Primera Instancia uniera a los autos la resolución del Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) de 23 de agosto de 2000, por la que se ordena la cancelación de la marca alemana.

12 En la vista, la parte interviniente solicitó, asimismo, la condena en costas a la demandante.

## **Fundamentos de Derecho**

*Sobre la primera pretensión de la demandante, mediante la cual solicita la anulación de la resolución impugnada*

Motivos y alegaciones de las partes

13 La demandante basa su demanda de anulación en un único motivo, conforme al cual la resolución impugnada infringe el artículo 51 del Reglamento n° 40/94, en relación con el artículo 7, apartados 1, letra f), y 2, de dicho Reglamento.

- 14 Según la demandante, las legislaciones de numerosos Estados miembros, entre ellos Alemania, prevén que sólo las empresas homologadas por las autoridades nacionales en su respectivo territorio están autorizadas a ofrecer los servicios litigiosos. En la medida en que la parte interviniente no dispone de una licencia para ofrecer los servicios litigiosos en Alemania, según lo dispuesto en el artículo 284 del Strafgesetzbuch (Código penal alemán), no está autorizada en dicho país a ofrecer tales servicios ni a hacer publicidad de ellos. Mediante sentencia de 14 de marzo de 2002, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) prohibió a la parte interviniente hacer publicidad de sus servicios en Alemania, y varias resoluciones judiciales alemanas han prohibido a terceros utilizar la marca comunitaria litigiosa en Alemania. Por otro lado, la propia interviniente admitió, en varios litigios seguidos en Alemania, que no obtendría tal licencia en ese país. La demandante añade que las legislaciones nacionales antes mencionadas, incluido el artículo 284 del Strafgesetzbuch, son conformes con el Derecho comunitario (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039; de 21 de septiembre de 1999, Läärä y otros, C-124/97, Rec. p. I-6067, y de 21 de octubre de 1999, Zenatti, C-67/98, Rec. p. I-7289).
- 15 La demandante deduce de lo anterior que la marca comunitaria litigiosa es contraria al orden público y a las buenas costumbres tanto en Alemania como en otros Estados miembros, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94.
- 16 A este respecto, la demandante se remite a las resoluciones dictadas por el Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes alemán) en los asuntos denominados «McRecht», «McLaw» y «Cannabis», en la medida en que, si bien no estiman ningún motivo de nulidad, consideran que, en el supuesto de que un determinado prestador de servicios no esté autorizado a ofrecer sus servicios por razón de una prohibición legal, no dispondrá de ningún derecho sobre una marca relativa a la prestación de dichos servicios.
- 17 Seguidamente, la demandante niega que sean necesarias normas europeas uniformes para interpretar el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94. Alega que de la jurisprudencia señalada anteriormente, en particular de la sentencia Zenatti, antes citada, se deduce que deben tenerse en cuenta a escala europea las consideraciones nacionales relativas a la regulación aplicable a la recogida de

apuestas sobre acontecimientos deportivos. El artículo 106, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 no significa que tales consideraciones únicamente deban tenerse en cuenta a escala nacional, sino que también pueden tenerse en cuenta a dicha escala. De lo contrario, según la demandante, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 quedaría sin contenido, ya que, en el supuesto de que la marca comunitaria en cuestión no pudiera utilizarse en una parte de la Comunidad, no cabría la declaración de nulidad de dicha marca.

- 18 La demandante alega igualmente que, en atención al principio según el cual una marca debe ser utilizada para mantenerse bajo protección, en el supuesto de que el uso de una marca quede excluido *ab initio* respecto de los servicios para los cuales se registró y esté prohibido cualquier otro uso de la misma en el ámbito de tales servicios, dicha marca no podrá explotarse económicamente en modo alguno y no existirá ningún derecho a su registro. En el caso de una marca comunitaria, si bien su utilización en un único Estado miembro es suficiente para cumplir el requisito de uso previsto en el artículo 15 del Reglamento nº 40/94, el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento recoge el principio según el cual el titular de una marca debe estar en condiciones de utilizarla en toda la Comunidad, siendo irrelevante que no pueda utilizarla en una parte insignificante de ésta.
- 19 Por otro lado, la demandante alega que, dado que el registro de la marca comunitaria litigiosa se solicitó el 27 de noviembre de 1996, por lo que dicha marca es prioritaria sobre la marca alemana, en el supuesto de que no se declarase la nulidad de la marca comunitaria, la demandante no podría utilizar la marca alemana, a pesar de que la parte interviniente no está autorizada a ofrecer sus servicios en Alemania.
- 20 Finalmente, la demandante se opone a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 que postula la OAMI, según la cual dicha disposición sólo permite denegar el registro de marcas manifiestamente contrarias a las normas fundamentales de la vida en sociedad, como es el caso de ofensas o

blasfemias. En todo caso, la demandante afirma que, aun admitiendo dicha interpretación, en el caso de autos se ha infringido ese precepto. Señala que de la jurisprudencia citada anteriormente se desprende que el Tribunal de Justicia concede gran importancia a la protección de los ciudadanos contra el riesgo de explotación de su pasión por el juego. Los servicios que, explotando dicha pasión, pueden llevar a una persona a su ruina material, han de ser considerados a estos efectos del mismo modo que las ofensas o blasfemias.

- 21 La OAMI y la parte interviniente alegan que el presente motivo carece de fundamento.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 Procede recordar, en primer lugar, que el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, en su versión aplicable hasta el 9 de marzo de 2004, fecha en que entró en vigor el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento n° 40/94 (DO L 70, p. 1), establece que la nulidad de una marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la OAMI, «cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones [...] del artículo 7 [del mismo Reglamento]».
- 23 Este último precepto dispone, en su apartado 1, letra f), que se denegará el registro de «las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres» y, en su apartado 2, que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 24 Ha de señalarse, de entrada, que, aun cuando las alegaciones de la demandante se refieren supuestamente a otros Estados miembros diferentes de Alemania, no están apoyadas en ningún dato concreto y preciso. Por consiguiente, las alegaciones no resultan pertinentes en ese extremo.

- 25 A continuación, debe observarse que la demandante no sostiene que el signo correspondiente a la marca comunitaria litigiosa sea, como tal, contrario al orden público o a las buenas costumbres, ni tampoco que lo sean los servicios a que se refiere dicha marca. Su argumentación se basa, en particular, en el hecho de que la parte interviniente tiene prohibido ofrecer en Alemania los servicios litigiosos y hacer publicidad de ellos, en virtud de la legislación nacional conforme a la cual sólo las empresas homologadas por las autoridades competentes están autorizadas a ofrecer servicios en materia de apuestas. A este respecto, consta que la parte interviniente carece de autorización para ofrecer los servicios litigiosos en Alemania.
- 26 Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia considera que dicha circunstancia no implica que la marca comunitaria litigiosa sea contraria al orden público o a las buenas costumbres a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94.
- 27 A este respecto, procede destacar en primer término que, como señala la resolución impugnada y sostienen la OAMI y la parte interviniente, para determinar si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de examinarse la marca en sí misma, a saber, el signo en relación con los productos o servicios tal y como figuran en el registro de la marca.
- 28 Desde esta perspectiva, debe recordarse que, en su sentencia de 9 de abril de 2003, *Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE)* (T-224/01, Rec. p. II-1589), el Tribunal de Primera Instancia destacó que de la lectura conjunta de los distintos párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende que éstos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca (apartado 76).

- 29 Pues bien, la circunstancia de que en Alemania esté prohibido que la parte interviniente ofrezca los servicios litigiosos y haga publicidad de ellos no se puede considerar relacionada en modo alguno con las cualidades intrínsecas de dicha marca, en el sentido de la citada interpretación. Por consiguiente, de dicha circunstancia no cabe deducir que la marca en sí misma sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- 30 Seguidamente, procede señalar que ninguna de las restantes alegaciones expuestas por la demandante modifica la anterior apreciación.
- 31 En efecto, en lo relativo a las resoluciones adoptadas por el Bundespatentgericht en los asuntos antes citados McRecht, McLaw y Cannabis, resulta de la jurisprudencia que el régimen comunitario de marcas constituye un sistema autónomo, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el registro de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de cristal), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 34]. De ello se deduce que las citadas resoluciones del Bundespatentgericht no son pertinentes en el caso de autos. En todo caso, ha de señalarse que, como admite la propia demandante, en ninguna de dichas resoluciones se estima un motivo de nulidad. Además, se refieren a signos y productos diferentes de los del caso de autos.
- 32 En lo referente a la alegación basada en el principio conforme al cual una marca debe ser utilizada para mantenerse bajo protección, basta recordar que, como se ha señalado más arriba, a los efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 ha de examinarse la marca en sí misma, a saber, el signo en relación con los productos o servicios tal y como figuran en el registro de la marca. Por consiguiente, las cuestiones relativas al uso de la marca comunitaria litigiosa son irrelevantes en relación con la aplicación de dicha disposición.

- 33 En cuanto a la alegación según la cual, en el supuesto de que no se declarase la nulidad de la marca comunitaria litigiosa, la demandante no podría utilizar su marca alemana, basta señalar que, aun admitiéndola, tal circunstancia carece de pertinencia respecto de la cuestión de si la marca comunitaria es contraria al orden público o a las buenas costumbres. En efecto, esta última cuestión, que es la única relevante en el presente procedimiento, depende de los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, los cuales han de apreciarse de un modo autónomo, sin relación alguna con otras marcas. La posible utilización por la demandante de su marca alemana es, por tanto, irrelevante en el caso de autos.
- 34 Por último, con respecto a la alegación basada en el artículo 106, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, ha de recordarse que este precepto establece que «salvo disposición en contrario, [dicho] Reglamento no afectará al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro o sobre la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el uso de una marca nacional».
- 35 Si bien con arreglo a dicho precepto cabe prohibir el uso de una marca en virtud, particularmente, de la regulación en materia de orden público y buenas costumbres, aunque la marca esté protegida por el sistema registral comunitario, no cabe deducir que dicha facultad sea pertinente en relación con la cuestión que, partiendo del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, plantea la demandante, consistente en si la marca se ha registrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del mismo Reglamento. Por consiguiente, esta alegación debe desestimarse.
- 36 Por otro lado, en la medida en que ya se ha declarado más arriba que el hecho de que la parte interviniente no esté autorizada en Alemania a ofrecer los servicios litigiosos ni a hacer publicidad de ellos no implica en modo alguno que la marca comunitaria litigiosa sea contraria al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94, no

es necesario examinar la cuestión, objeto de controversia entre las partes, acerca de si dicha disposición debe interpretarse de modo autónomo. Por el mismo motivo, tampoco es necesario examinar la exactitud de la interpretación de ese artículo que postula la OAMI, ni las alegaciones formuladas por la demandante en réplica a dicha interpretación.

- 37 Finalmente, dado que la circunstancia de que la parte interviniente no está autorizada en Alemania a ofrecer los servicios litigiosos ni a hacer publicidad de ellos no es pertinente a los efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 40/94, no ha lugar a examinar si, como alega la parte interviniente, tal circunstancia redundaría en perjuicio de la libre prestación de servicios.
- 38 De cuanto antecede se deduce que no cabe acoger el único motivo en que se basa la primera pretensión, por lo que ésta ha de ser desestimada.

*Sobre la segunda pretensión de la demandante, mediante la cual solicita la anulación de la marca comunitaria litigiosa*

- 39 En relación con la segunda pretensión de la demandante, ha de señalarse que del contexto en que se presentan las dos primeras pretensiones se desprende que la segunda presupone que la primera, mediante la que se solicita la anulación de la resolución impugnada, sea estimada al menos parcialmente, y que por tanto, como ha confirmado la demandante en la vista, la segunda sólo se formula para el supuesto de que se resuelva favorablemente sobre la primera.

- 40 Ahora bien, dado que no se ha declarado que proceda anular la resolución impugnada, no ha lugar a resolver sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la segunda pretensión [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Rec. p. I-1765 apartados 50 y 51].

*Sobre la tercera pretensión de la demandante, presentada con carácter subsidiario, mediante la cual solicita que se declare que la marca comunitaria litigiosa no puede oponerse frente a la marca alemana*

#### Alegaciones de las partes

- 41 En apoyo de esta pretensión, la demandante explica que debe hacerse constar claramente que la marca comunitaria litigiosa no concede a su titular un efecto de «bloqueo» global para toda la Comunidad en el supuesto de que no pueda utilizarla en una parte de ésta, aun cuando otras empresas sí disponen de tal posibilidad.
- 42 En la vista, la OAMI y la parte interviniente sostuvieron que procede declarar la inadmisibilidad de la tercera pretensión por falta de motivación suficiente y por tratarse de una decisión que corresponde al Derecho nacional y que no es competencia del Tribunal de Primera Instancia.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 43 Procede pronunciarse sobre esta pretensión, dado que, como se ha declarado más arriba, han de desestimarse las pretensiones primera y segunda, presentadas con carácter principal.

- 44 Sin embargo, la demandante no aporta ningún dato que fundamente su tercera pretensión, por lo que procede declarar la inadmisibilidad de ésta, ya que no cumple el requisito establecido en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, conforme al cual la demanda contendrá, en particular, la exposición sumaria de los motivos.

*Sobre la solicitud presentada por la parte interviniente, relativa a la unión a los autos de la resolución por la cual el Deutsches Patent- und Markenamt ordenó la cancelación de la marca alemana*

- 45 A este respecto, basta señalar que, en la medida en que no procede pronunciarse sobre la solicitud de la demandante relativa a la declaración de nulidad de la marca comunitaria litigiosa y debe desestimarse el recurso en todo lo demás, no procede pronunciarse sobre esta solicitud de la parte interviniente.

## Costas

- 46 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. En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de la demandante y la OAMI ha solicitado su condena en costas. En la vista, la parte interviniente solicitó igualmente la condena en costas de la demandante. El hecho de que únicamente lo haya solicitado en la vista no es óbice para que su pretensión sea estimada (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185, y las conclusiones formuladas por el Abogado General Warner en dicho asunto, Rec. pp. 1212 y ss., especialmente p. 1274). Por consiguiente, procede condenar a la demandante al pago de la totalidad de las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **No procede pronunciarse sobre la solicitud de la demandante relativa a la declaración de nulidad de la marca comunitaria figurativa que incluye el elemento denominativo INTERTOPS, ni sobre la solicitud de la parte interviniente relativa a la unión de un documento a los autos.**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Condenar a la demandante al pago de la totalidad de las costas.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de septiembre de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung