

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 5 de diciembre de 2002 *

En el asunto T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., con domicilio social en Tampa, Florida (Estados Unidos), representada por el Sr. E. Körner, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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 7 de marzo de 2001 (asunto R 504/2000-3), relativa al registro del sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,

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

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de junio de 2001;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de septiembre de 2001;

celebrada la vista el 1 de octubre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de enero de 1999, la demandante presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria ante 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 solicita consiste en el sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.
- 3 Los servicios para los que se solicita el registro de la marca pertenecen a las clases 35, 37 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, y corresponden, respecto de cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

«Mercadotecnia por teléfono», incluida en la clase 35.

«Mantenimiento de hardware informático», incluido en la clase 37.

«Servicios de asistencia técnica para el sector de la informática, en particular, servicios de asistencia técnica a usuarios de hardware y programas informáticos; servicios informáticos, en particular, programación de ordenadores, diseño y desarrollo de programas, desarrollo de aplicaciones de programas, consultoría de tratamiento de la información, operación de sistemas y mantenimiento para terceros; servicios de consultoría de comprobaciones de funcionalidad de ordenadores para fabricantes y usuarios de programas informáticos; servicios de asistencia al cliente, en particular, facilitación de información relacionada con los ordenadores a través de centros de llamada de servicios al cliente; servicios de conversión de bases de datos; servicios de redacción y edición de textos y traducción de información sobre productos para terceros, en particular, documentación de usuario y referencia, documentación de mantenimiento y desarrollo de información sobre productos para su publicación en redes informáticas; servicios de navegación», incluidos en la clase 42.

- 4 Mediante resolución de 15 de marzo de 2000, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, debido a que el sintagma cuyo registro se solicitaba no tenía carácter distintivo conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del mencionado Reglamento.
- 5 El 12 de mayo de 2000, la demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.
- 6 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 7 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») de la Sala Tercera de Recurso.

- 7 En esencia, dicha Sala consideró que el sintagma cuyo registro se solicitaba no podía cumplir la función principal de una marca por tratarse de un eslogan que se utiliza corrientemente en el sector de que se trata, de modo que el público correspondiente va a percibirlo como una mera fórmula promocional y no como la indicación del origen comercial de los servicios.

Pretensiones de las partes

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

- Anule la resolución impugnada.
- Ordene a la Oficina que publique la solicitud de marca.
- Condene en costas a la Oficina.

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

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

- 10 En la vista, la demandante desistió de la pretensión por la que solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la Oficina publicar la solicitud de marca.

Fundamentos de Derecho

- 11 En apoyo de su recurso, la demandante formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 12 En primer lugar, la demandante estima que, en contra de lo que afirma la Sala de Recurso, si bien la marca solicitada es ciertamente un eslogan, éste no transmite mensaje alguno. Así, para explicar el sentido del eslogan, que consta de cuatro palabras, la Sala de Recurso debe utilizar entre doce y diecinueve palabras, lo que demuestra claramente el carácter único de este eslogan.
- 13 En segundo lugar, alega que los dos significados del eslogan que da la Sala de Recurso no son los únicos posibles. En efecto, las personas de lengua materna inglesa perciben en la marca solicitada más significados que los que advierten quienes tan sólo comprenden dicha lengua.
- 14 En tercer lugar, la demandante señala que la Oficina de patentes del Reino Unido, que aplica los mismos criterios por lo que respecta al carácter distintivo de las

marcas solicitadas que la Oficina, ha publicado una solicitud de registro análoga a la controvertida, sin haber planteado objeciones a su respecto. En este contexto, añade que su marca se ha registrado en Estados Unidos y en Canadá, aportando en la vista los certificados de registro de la marca tanto en dichos países como en el Reino Unido. Asimismo, la demandante alegó en la vista que la Oficina ha registrado marcas comparables a la que es objeto de su solicitud, como «real people. real solutions. real estate» y «People and Solutions».

- 15 La Oficina admite que los eslóganes son signos adecuados para ejercer la función de marca. Sin embargo, aduce que el eslogan «Real People, Real Solutions» se utiliza por numerosas empresas que operan en el ámbito de actividad de la demandante, lo que lleva a concluir que tal eslogan no va a entenderse como una marca que muestre el origen comercial de los servicios de que se trata. Además, el eslogan indica la naturaleza de las soluciones ofrecidas y de las personas que las proporcionan o de las personas a las que se destinan.

- 16 Por lo que respecta a las marcas solicitadas o registradas en oficinas nacionales, la Oficina alega que no se encuentra vinculada por eventuales registros efectuados conforme a criterios que difieren de los suyos. Por lo que respecta a sus resoluciones, la Oficina explicó en la vista que no puede pronunciarse ni efectuar comparaciones acerca de registros efectuados en función de las circunstancias de cada caso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 17 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

- 18 Los signos que carecen de carácter distintivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no pueden cumplir la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o del servicio con el fin de permitir al consumidor que adquiere el producto o servicio designado por la marca hacer la misma elección en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resulta negativa.
- 19 No se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 40).
- 20 Sin embargo, un signo que satisface funciones diferentes de las que cumple la marca sólo es distintivo 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 contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial.
- 21 El carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, respecto de la percepción que de él tenga el público correspondiente.
- 22 Con carácter preliminar, procede observar que, en el presente caso, la Sala de Recurso declaró que el sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, como tal o en sus variantes más próximas, se utiliza corrientemente en el sector de actividad de la demandante. A este respecto, ha de recordarse que un signo que se

utiliza corrientemente no permite al consumidor distinguir, de modo inmediato y certero, los productos o los servicios del titular de la marca constituida por dicho signo de los de las demás empresas [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartados 33 y 35].

- 23 Sin embargo, esta apreciación no puede desprenderse únicamente de los datos que contiene la resolución a este respecto. En efecto, a la luz de esta última no es posible determinar si los ejemplos de dicho sintagma que da la Sala se refieren, por un lado, a usos anteriores o posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca y, por otro lado, a eventuales usos efectuados por terceros con autorización de la demandante. En consecuencia, el hecho de que el sintagma se utilice corrientemente con respecto a los servicios reivindicados no puede justificar, en el presente caso, que se declare que el sintagma de que se trata carece de carácter distintivo.
- 24 En primer lugar, por lo que respecta al público correspondiente, procede señalar que los servicios de que se trata se destinan a un público particular, que utiliza productos y servicios informáticos. Por consiguiente, el grado de atención de dicho público será relativamente elevado en relación con los signos, particularmente las marcas, que puedan indicarle un origen comercial que le garantice que el producto o servicio adquirido es compatible con su equipo informático (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26). En cambio, dicho grado de atención puede ser relativamente bajo con respecto a las indicaciones de naturaleza meramente promocional que no son determinantes para un público perspicaz.
- 25 En lo que atañe al modo en que el público correspondiente percibe el sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, debe destacarse que, como ha declarado la Sala de Recurso, el eslogan se compone de palabras comunes que dicho público entiende como una mera fórmula promocional y no como una indicación del origen comercial de los servicios de que se trata.

- 26 A este respecto, procede declarar que, si bien el sintagma no tiene un sentido descriptivo que sea exclusivo y directo, se compone de un conjunto de palabras que, globalmente considerado, posee un significado autónomo. Así, es fácil entender el sintagma en el sentido de que indica que los servicios de la demandante consisten en la propuesta de soluciones pragmáticas concebidas por y para personas reales.
- 27 Para desestimar el argumento de la demandante conforme al cual es necesario utilizar doce o diecinueve palabras para explicar el eslogan, basta con señalar que dichas palabras sólo sirven para expresar las dos ideas mencionadas, que condensan en una frase correcta desde un punto de vista lingüístico. Asimismo, la alegación de que el eslogan no constituye un mensaje completo debe desestimarse, puesto que, como se ha señalado anteriormente, dicho eslogan posee un significado directamente comprensible. En cuanto a los ejemplos que la demandante proporcionó en la vista, para demostrar que el eslogan tiene otros significados distintos de los mencionados por la Sala, debe señalarse que, en realidad, todos esos significados son similares y no se apartan del sentido corriente de los términos contenidos en el eslogan. Asimismo, no se ha indicado ningún significado distinto del antes citado que el público correspondiente, incluido el de lengua materna inglesa, pueda captar, ni se ha explicado si ese otro significado puede utilizarse en contextos ajenos a las funciones promocionales o publicitarias.
- 28 Además, el sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS no contiene, aparte de su evidente significado promocional, elementos que permitan al público correspondiente memorizarlo fácilmente y de inmediato como marca distintiva para los servicios designados. Aun en el caso de que el sintagma se utilizara solo, desprovisto de otro signo o marca, el público correspondiente no podría, salvo que se le hubiera advertido previamente, percibirlo en otro sentido que no sea el promocional.
- 29 En efecto, en la medida en que presta poca atención a los signos que desde un primer momento no le indican la procedencia o el destino de aquello que desea adquirir, sino una mera información promocional y abstracta, el público correspondiente no se detendrá a averiguar las distintas funciones que el sintagma puede cumplir ni a memorizarlo como marca.

- 30 En consecuencia, procede concluir que el público correspondiente percibirá en primer lugar el sintagma como un eslogan promocional, debido a su sentido intrínseco, en vez de como una marca.
- 31 Por último, en lo que atañe a los argumentos que la demandante basa en solicitudes nacionales y anteriores resoluciones de la Oficina, debe recordarse la jurisprudencia reiterada conforme a la cual, por un lado, el régimen comunitario de las marcas es autónomo y, por otro lado, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94 y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-122/99, Rec. p. II-265, apartados 60 y 61; de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47, y de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66]. En consecuencia, la Oficina no se encuentra vinculada por los registros nacionales ni por sus anteriores resoluciones. Asimismo, tal como señala acertadamente la Oficina, no pueden considerarse pertinentes las referencias a registros efectuados en oficinas nacionales con posterioridad a la denegación de la solicitud de registro por el examinador o a registros efectuados en la Oficina que puedan impugnarse posteriormente ante los órganos encargados de controlar su legalidad.
- 32 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, no puede acogerse el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En consecuencia, procede desestimar el recurso por infundado.

Costas

- 33 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. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas en que haya incurrido la Oficina, conforme a las pretensiones formuladas por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de diciembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos