

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 8 de septiembre de 2005 *

En los asuntos acumulados T-178/03 y T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, con domicilio social en Oldenburg (Alemania),
representada por el Sr. C. Spintig, la Sra. S. Richter, el Sr. U. Sander y el Sr. H.
Förster, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. I. Mayer y el Sr. G. Schneider, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 12 de marzo de 2003 (asuntos acumulados R 638/2002-3 y R 641/2002-3), relativas al registro como marcas comunitarias de los signos denominativos DigiFilmMaker y DigiFilm,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 y el 21 de mayo de 2003;

visto el auto de acumulación de 18 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de diciembre de 2003;

celebrada la vista el 12 de abril de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 19 de noviembre de 2001, la demandante presentó dos solicitudes de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) con arreglo al 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 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos denominativos DigiFilm y DigiFilmMaker (en lo sucesivo, considerados conjuntamente, «marcas cuyo registro se solicita».
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca DigiFilm están incluidos en las clases 9, 16 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 dichas clases, a la descripción siguiente:
 - clase 9: «Medios de registro, soportes de registro, en particular soportes de de registro ópticos, en particular CD-ROMs, todos estos artículos también con

fotografías grabadas; aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos (incluidos en la clase 9); aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; aparatos para el tratamiento de la información; ordenadores; software informático»;

— clase 16: «Fotos en forma de fotos sobre papel, negativos, diapositivas»;

— clase 42: «Escritura sobre soportes de registro, en particular con datos digitales, en particular datos gráficos, elaboración de fotos; impresión de fotos; explotación de un “servicio de copias en línea” para fotos; asesoramiento en materia de software, mantenimiento de software, elaboración de programas para el tratamiento de datos».

4 Los productos y los servicios para los que se solicita el registro de la marca DigiFilmMaker son, además de los mismos productos y servicios contemplados en la solicitud de marca correspondiente a DigiFilm, determinados productos de la clase 9 del Arreglo de Niza y responden a la descripción siguiente: «aparatos e instrumentos para la escritura sobre soportes de registro, en particular aparatos de transmisión de datos digitales (en particular datos gráficos) en soportes de registro (en particular CD-ROM)».

5 Mediante escritos de 22 de febrero de 2002, emitidos conforme a lo dispuesto en la regla 11, apartado 1, 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), el examinador informó a la demandante de que, a la luz

del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, le parecía que las marcas cuyo registro se solicita sólo podían registrarse para los productos y servicios siguientes:

- clase 16: «Fotos en forma de fotos sobre papel, negativos, diapositivas»;

 - clase 42: «Asesoramiento en materia de software, mantenimiento de software, elaboración de programas para el tratamiento de datos».
- 6 Mediante escritos de 22 de abril de 2002, la demandante mantuvo sus solicitudes de marca comunitaria.
- 7 Mediante resoluciones de 4 de junio de 2002, adoptadas con arreglo a la regla 11, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, el examinador; basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, denegó dichas solicitudes para los productos y servicios siguientes:
- clase 9: «Medios de registro, soportes de registro, en particular soportes de registro ópticos, en particular CD-ROMs, todos estos artículos también con fotografías grabadas; aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos (comprendidos en la clase 9); aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; aparatos para el tratamiento de la información; ordenadores; software informático»;

- clase 42: «Escritura sobre soportes de registro, en particular con datos digitales, en particular datos gráficos, elaboración de fotos; impresión de fotos; explotación de un “servicio de copias en línea” para fotos».
- 8 El examinador consideró que las marcas cuyo registro se solicita están formadas por neologismos descriptivos de los productos y servicios de que se trata. Según él, el término «digi» es una abreviatura inglesa común de «digital» y los signos DigiFilm y DigiFilmMaker aluden directamente a los significados respectivos siguientes: película (film) digital y persona que realiza películas digitales o aparato utilizado a tal efecto (digital film-maker). Asimismo, el examinador consideró que las yuxtaposiciones de los términos «Digi», «Film» y «Maker» no presentan ninguna característica adicional que permita considerar que las marcas cuyo registro se solicita sean marcas distintivas.
- 9 El 26 de julio de 2002, la demandante interpuso ante la OAMI dos recursos contra las resoluciones del examinador, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.
- 10 La Sala Tercera de Recurso desestimó los recursos mediante resoluciones de 12 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución DigiFilm» y «resolución DigiFilmMaker»), y, consideradas conjuntamente, «resoluciones impugnadas»), notificadas a la demandante mediante escritos de 18 y 13 de marzo de 2003, respectivamente.
- 11 La Sala de Recurso, confirmando las apreciaciones del examinador, consideró esencialmente que las marcas cuyo registro se solicita son descriptivas de los productos y servicios objeto de litigio (es decir, para la marca DigiFilm, los

productos y servicios mencionados en el apartado 7 *supra*, y para la marca DigiFilmMaker, los mismos productos y servicios, así como los productos citados en el apartado 4 *supra*) (en lo sucesivo, «productos y servicios controvertidos») y añadió que tales marcas, a falta de todo elemento o particularidad adicional, carecen del mínimo grado de carácter distintivo exigido para el registro.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule las resoluciones impugnadas.

— Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime los recursos por infundados.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 14 La demandante alega en cada asunto, en término análogos, dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 15 La demandante se opone a que las marcas cuyo registro se solicita sean consideradas marcas descriptivas de los productos y servicios controvertidos. Reprocha a la Sala de Recurso haberse basado en datos fragmentarios obtenidos de sitios de Internet sin examinarlos detalladamente y haber estimado que estas marcas no podían registrarse, aun cuando no figuran en los diccionarios. Por último, alega que la OAMI no tuvo en cuenta el hecho de que en otras ocasiones admitió que se registraran signos similares a las marcas cuyo registro se solicita.
- 16 La demandante admite que «digi» es una abreviatura frecuente de «digital», que «film» designa en numerosas lenguas europeas tanto la película como la obra y que «maker» significa, en inglés, «fabricante». Sin embargo, ello no implica que las marcas cuyo registro se solicita sean descriptivas. En efecto, desde el punto de vista técnico, no existen películas digitales. La Sala de Recurso admitió este extremo, pero consideró que el público pertinente no reflexiona sobre los detalles de los procesos técnicos, sino que llama película digital a una sucesión de imágenes digitales y que hace lo mismo, *mutatis mutandis*, cuando se trata de aparatos de registro, de

soportes de datos y de los servicios de elaboración correspondientes. En opinión de la demandante, este enfoque no tiene en cuenta que, de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se exige que una indicación sea apta para ser una denominación descriptiva («indicaciones que puedan servir»). Ahora bien, ni el signo DigiFilmMaker ni el signo DigiFilm pueden describir un medio de registro o un soporte de registro, un aparato para el registro de imágenes o, incluso, el servicio de escritura sobre soportes de registro. La demandante aduce que la Sala de Recurso no distinguió entre la indicación, que no puede ser registrada, y la marca denominada «parlante», que sí puede serlo.

- 17 Asimismo, según la demandante, no es exacto que el público pertinente no repare en las diferencias existentes entre la fotografía química y la fotografía electrónica. Al contrario, dicho público percibe la extrapolación del término «film» a la fotografía electrónica como una extrapolación inhabitual y de fantasía. En su opinión, las marcas cuyo registro se solicita pertenecen al ámbito de la evocación y no al de la designación, como el signo UltraPlus, objeto de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Dart Industries/OAMI (UltraPlus) (T-360/00, Rec. p. II-3867). Por tanto, la demandante alega que la OAMI estimó incorrectamente que las combinaciones de los términos «digi», «film» y «maker» que forman DigiFilm y DigiFilmMaker no son inhabituales.
- 18 La demandante afirma que los datos fragmentarios obtenidos de los sitios de Internet, citados por el examinador en sus escritos de 22 de febrero de 2002 y en sus resoluciones de 4 de junio de 2002 y en los que se basó la Sala de Recurso, no pueden demostrar lo contrario. En particular, muchas de las menciones de DigiFilm encontradas en Internet tienen una procedencia geográfica desconocida o extracomunitaria, o son imprecisas o no resultan pertinentes en relación con los productos a los que se aplican, o bien identifican DigiFilm como una denominación comercial protegida.
- 19 Además, según la demandante, las marcas cuyo registro se solicita no figuran en los diccionarios, por lo cual son registrables (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartados 43 y 44).

- 20 Por último, en opinión de la demandante, el hecho de que la OAMI haya admitido el registro de un gran número de signos comparables con las marcas cuyo registro se solicita demuestra que su posición respecto a la falta de carácter descriptivo de estas marcas es fundada. Según la demandante, la propia OAMI afirmó que sus resoluciones anteriores eran pertinentes en el marco del examen previsto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
- 21 La OAMI niega haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, 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». Asimismo, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 23 Según la jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 impide que los signos o indicaciones contemplados en éste se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. Esta disposición persigue un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones [véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-161, en lo sucesivo, «sentencia Postkantoor», apartado 54, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 27, y de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 27].

- 24 Además, se considera que los signos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa (sentencia ELLOS, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 28, y Quick, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 28).
- 25 Asimismo, para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos, como es el caso de las marcas cuyo registro se solicita, se considere descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter (véase, por analogía, la sentencia Postkantoor, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 96).
- 26 A estos efectos, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que, en lo sucesivo, goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición (véase, por analogía, la sentencia Postkantoor, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 104).
- 27 El carácter descriptivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro del signo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/

OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 25, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 25] y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios (sentencias ELLOS, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 29, y Quick, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 29).

- 28 En el presente asunto, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, (resolución DigiFilm, apartado 27; resolución DigiFilmMaker, apartado 28), los productos y servicios controvertidos no se dirigen únicamente a un público especializado, sino también al público en general. Además, las marcas cuyo registro se solicita están formadas por elementos de la lengua inglesa. En consecuencia, el público pertinente es el consumidor anglófono medio, normalmente informado y razonablemente atento.
- 29 En estas circunstancias, es preciso determinar si desde el punto de vista de este público existe una relación directa y concreta entre los signos DigiFilm y DigiFilmMaker y los productos y servicios controvertidos a efectos de la aplicación del motivo de denegación absoluto que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 30 En el caso de autos, la Sala de Recurso afirmó acertadamente que «digi» es una abreviatura de la palabra «digital», frecuentemente utilizada para calificar la técnica digital, especialmente en inglés, que «film» es una palabra inglesa que designa, en esa lengua y en otras muchas, tanto la película como la obra terminada o su realización y, por último, que la palabra inglesa «maker» (fabricante), asociada a «film», como ocurre en este caso, designa al cineasta pero también, en su caso, al aparato que permite hacer películas (resolución DigiFilm, apartados 24 y 25; resolución DigiFilmMaker, apartados 24 a 26 y 36).
- 31 Asimismo, de acuerdo con el requisito mencionado en los apartados 25 y 26 de esta sentencia, la Sala de Recurso, realizando una valoración de conjunto de la marca cuyo registro se solicita, estimó acertadamente que las yuxtaposiciones de los términos «digi», «film» y «maker» para formar DigiFilm y DigiFilmMaker dan lugar

a combinaciones que pueden descomponerse fácilmente gracias al empleo de las mayúsculas, que dichas yuxtaposiciones no son inhabituales ni llamativas ni son contrarias a las reglas de la gramática (resolución DigiFilm, apartado 26; resolución DigiFilmMaker, apartado 27), y que el público destinatario percibirá de modo inmediato y sin necesidad de un especial esfuerzo de análisis que éstas aluden al registro, almacenamiento y tratamiento de datos digitales, en particular datos gráficos, así como a los soportes y aparatos y al software informático que hace factibles estas operaciones, contemplados en las solicitudes de marca de la demandante, y no pensará que se trata de indicaciones del origen comercial (resolución DigiFilm, apartados 28 a 31; resolución DigiFilmMaker, apartados 29 a 32). Tal y como destaca la Sala de Recurso, el mensaje que transmiten las marcas cuyo registro se solicita es claro, directo e inmediato. No son referencias vagas, de un modo u otro, no se prestan a diferentes interpretaciones, no son imprecisas ni se basan en la posición de un signo «sugestivo», máxime si se tiene en cuenta que la yuxtaposición de sus elementos en una sola palabra no modifica en modo alguno ni la pronunciación ni el contenido conceptual de ésta, sino que destaca aún más el contenido exacto del mensaje al emplear letras mayúsculas iniciales en medio de la palabra compuesta (resolución DigiFilm, apartado 30; resolución DigiFilmMaker, apartado 32).

32 Por último, la Sala de Recurso destacó acertadamente que, al no incluir elementos adicionales, gráficos o provistos de alguna particularidad, las marcas cuyo registro se solicita carecen absolutamente de elementos de fantasía y no tienen el mínimo grado de carácter distintivo exigido, dado que el público pertinente las percibe únicamente como indicaciones de la especie y de la calidad de los productos y servicios contemplados, y no como marcas que desempeñen la función de indicación del origen comercial. La yuxtaposición de los términos que componen dichas marcas no obsta en absoluto a que las marcas cuyo registro se solicita sean percibidas en un sentido descriptivo, al ser ésta una técnica corriente y usual en los ámbitos de la publicidad y del marketing (resolución DigiFilm, apartados 36 y 37; resolución DigiFilmMaker, apartados 37 y 38).

33 Las marcas cuyo registro se solicita no prevalecen en modo alguno sobre el conjunto de los elementos que las componen. Tampoco son neologismos con un significado propio que gocen de autonomía respecto de sus elementos constitutivos, neologismos cuyo posible carácter descriptivo en relación con los productos y servicios controvertidos procede verificar, según la jurisprudencia citada en el apartado 26 *supra*.

- 34 El argumento de la demandante de acuerdo con el cual las marcas cuyo registro se solicita son una evocación y no una descripción de los productos y servicios controvertidos no cuestiona estas apreciaciones. El hecho, por lo demás admitido por la Sala de Recurso (véanse la resolución DigiFilm, apartados 32 y 33, y la resolución DigiFilmMaker, apartados 34 y 35), de que la fotografía química corresponde a una reproducción de tipo analógico de una imagen, que resulta de las modificaciones químicas de una película expuesta a la luz, en tanto que la fotografía digital no tiene ninguna relación con una película de este tipo, sino que corresponde a una reproducción digital que resulta de la medida, punto por punto, de la luz y de su transformación en señales eléctricas digitales, no implica que las marcas cuyo registro se solicita sean simplemente evocadoras (o, adoptando la expresión empleada por la demandante, «parlantes») respecto de los productos y servicios controvertidos. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia considera, al igual que la Sala de Recurso, que el público destinatario, incluso en la medida en que pueda ser consciente de los detalles característicos de estas operaciones técnicas, no se detendrá a considerar este extremo y llamará película digital a una secuencia de imágenes digitales. Por lo tanto, la demandante se equivoca al atribuir un carácter únicamente evocador a las marcas cuyo registro se solicita. En este contexto, no puede alegar la sentencia UltraPlus, citada en el apartado 17 *supra*, en la que el Tribunal estimó que el signo UltraPlus no designaba una cualidad ni una característica de los productos en cuestión (fuentes para el horno) que fuera directamente comprensible por el consumidor, sino que ponderaba, indirectamente y de forma abstracta, la excelencia de esos productos y correspondía por tanto al ámbito de la evocación y no al de la designación en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 (véanse los apartados 25 y 27 de dicha sentencia).
- 35 La alegación de la demandante basada en la falta de pertinencia de las referencias de Internet obtenidas por el examinador y en el hecho de que la Sala de Recurso se hubiera remitido a ellas sin examinarlas en detalle no puede cuestionar la conclusión de que las marcas cuyo registro se solicita son descriptivas de los productos y servicios controvertidos. En efecto, el examen de los signos DigiFilm y DigiFilmMaker, considerados en sí mismos, basta para concluir que, desde el punto de vista del consumidor anglófono medio, son descriptivos de los productos y servicios controvertidos, sin que sea preciso, por añadidura, recurrir a las numerosas referencias de Internet obtenidas por el examinador (2.670 referencias al término «digifilm» y 53.500 referencias a la expresión «digital film»), las cuales, por lo demás, no hacen sino corroborar el análisis realizado por la Sala de Recurso.

- 36 Debe desestimarse el argumento conforme al cual las marcas cuyo registro se solicita, al no figurar en los diccionarios, deberían registrarse con arreglo a los principios expuestos en la sentencia Procter & Gamble/OAMI, citada en el apartado 19 *supra* (apartados 43 y 44). En efecto, a diferencia del signo denominativo Baby-dry, considerado por el Tribunal de Justicia en esa sentencia como una yuxtaposición inhabitual de términos y que gozaba por ello de carácter distintivo, los signos DigiFilm y DigiFilmMaker, como señaló la Sala de Recurso, están formados por yuxtaposiciones carentes de originalidad de términos descriptivos, yuxtaposiciones que el consumidor anglófono medio percibe como designación de los productos y servicios controvertidos o de sus características esenciales, y no como una indicación del origen comercial. La circunstancia de que las marcas solicitadas no se recojan en los diccionarios como tales no modifica en modo alguno esta apreciación [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 26, y de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 37].
- 37 Por último, en cuanto a la alegación de la demandante basada en el hecho de que la OAMI ha registrado numerosas marcas semejantes a las marcas cuyo registro se solicita, debe recordarse, como admitió la demandante en la vista, que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento nº 40/94, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por consiguiente, debe apreciarse la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso 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 éstas [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66; de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, apartado 41; de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA), T-127/02, Rec. p. II-1113, apartado 71, y de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 68].
- 38 De las consideraciones anteriores se desprende que la Sala de Recurso no infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 al considerar que los signos denominativos DigiFilm y DigiFilmMaker eran descriptivos de los productos y servicios litigiosos y que, por consiguiente, no podían registrarse.

39 Por lo tanto, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

40 La demandante alega que las resoluciones impugnadas no fueron adoptadas conforme a Derecho, dado que la Sala de Recurso consideró que el hecho de cumplir los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 implica, de forma casi automática, la carencia de todo carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. En cualquier caso, según la demandante, en contra de las apreciaciones de la Sala de Recurso, dado que las marcas cuyo registro se solicita no son descriptivas, no hay nada que demuestre la supuesta falta absoluta de carácter distintivo.

41 La OAMI niega haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

42 Del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 se deriva que basta con que sea aplicable uno de los motivos de denegación absolutos enumerados, en el caso de autos el motivo basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria [sentencia COMPANYLINE, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 30, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 27 de mayo de 2004, Irwin Industrial Tool/OAMI (QUICK-GRIP), T-61/03, Rec. p. II-1587, apartado 35].

- 43 Asimismo, debe destacarse que, si bien cada uno de los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 es independiente de los demás y debe ser examinado separadamente, existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b), c) y d) de dicha disposición (véase, por analogía, la sentencia Postkantoor, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 85).
- 44 En particular, una marca denominativa que, como en el presente asunto, es descriptiva de las características de los productos o de los servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 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), de dicho Reglamento (véase, por analogía, la sentencia Postkantoor, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 86).
- 45 A la luz de estas consideraciones, y puesto que la Sala de Recurso estimó conforme a Derecho en las resoluciones impugnadas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, las marcas cuyo registro se solicita no pueden registrarse para los productos y servicios controvertidos, debe desestimarse por improcedente el segundo motivo.
- 46 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que procede desestimar los presentes recursos.

Costas

- 47 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 lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar los recursos.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de septiembre de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras