

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 12 de enero de 2005 *

En los asuntos acumulados T-367/02 a T-369/02,

Wieland-Werke AG, con domicilio social en Ulm (Alemania), representada por los Sres. S. Gruber y F. Graf von Stosch, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tienen por objeto un recurso interpuesto contra tres resoluciones de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 25 de septiembre de 2002 (asuntos R 338/2001-1, R 337/2001-1 y R 335/2001-1), relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas SnTEM, SnPUR y SnMIX como marcas comunitarias,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;
Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de diciembre de 2002;

tras la acumulación de los presentes asuntos a efectos de la fase escrita, la fase oral y la sentencia, decidida con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de abril de 2003;

celebrada la vista el 17 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de diciembre de 1999, la demandante presentó tres 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 consisten en los signos denominativos SnTEM, SnPUR y SnMIX.

- 3 Los productos para los que se solicitaron los registros citados están comprendidos en la clase 6 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 a la descripción siguiente:

«Productos semiacabados metálicos en forma de chapas, bandas, flejes, alambres, tubos, perfiles, barras o similares, en particular de metales no férreos, tales como cobre o una aleación de cobre, que lleven un recubrimiento metálico por una o ambas caras, en particular compuesto de estaño o de una aleación de estaño.»

- 4 Con fecha 10 de febrero de 2000, la examinadora informó por escrito a la demandante de que no procedía acceder al registro de los signos controvertidos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), del Reglamento nº 40/94, puesto que dichos signos eran descriptivos de los productos para los cuales se solicitaba el registro, carecían de carácter distintivo y podían inducir al público a error. La examinadora señaló que el elemento «Sn» es el símbolo químico del estaño. En cuanto al elemento «TEM», afirmó que se trata de la abreviatura utilizada en el ámbito de las ciencias y de la técnica para el término «tempered», el cual en materia de aleaciones significa «templado». Concluyó que la marca SnTEM significa «tempered tin» (estaño templado). Asimismo, señaló que el elemento «PUR» significa «puro», y que la marca SnPUR significa «estaño puro». Finalmente, afirmó que el elemento «MIX» equivale al término «mezcla» en alemán y, por tanto, que la marca SnMIX significa «aleación de estaño». La examinadora constató igualmente que cada una de las marcas solicitadas pueden inducir al público a error, en la medida en que los productos contemplados en las solicitudes no responden a dichas indicaciones.

- 5 Mediante escrito de 3 de abril de 2000, la demandante presentó sus observaciones a las objeciones de la examinadora. Asimismo, limitó la lista de los productos incluidos en las solicitudes de marcas, suprimiendo el segundo «en particular», que precedía al sintagma «compuesto de estaño o una aleación de estaño», de modo que la lista de productos quedó como sigue:

«Productos semiacabados metálicos en forma de chapas, bandas, flejes, alambres, tubos, perfiles, barras o similares, en particular de metales no féreos, tales como cobre o una aleación de cobre, que lleven un recubrimiento metálico por una o ambas caras compuesto de estaño o de una aleación de estaño.»
- 6 Mediante tres resoluciones de 7 y 8 de febrero de 2001, la examinadora denegó las solicitudes de registro, fundamentando su decisión en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.
- 7 El 4 de abril de 2001, la demandante interpuso tres recursos ante la OAMI con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94.
- 8 Mediante las resoluciones R 338/2001-1, R 337/2001-1 y R 335/2001-1, de 25 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), notificadas a la demandante el 10 de octubre de 2002, la Sala Primera de Recurso desestimó los recursos. Dicha Sala consideró fundamentalmente que, teniendo en cuenta que los sectores especializados conocen el significado del símbolo químico «Sn» y de las abreviaturas «TEM», «PUR» y «MIX», las marcas solicitadas indican respectivamente que se trata de estaño templado, de estaño puro o de una aleación de estaño. Por tanto, según la Sala de Recurso, las marcas controvertidas son descriptivas de los productos contemplados en las solicitudes de registro y carecen de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule las resoluciones impugnadas.

- Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

11 La demandante fundamenta sus recursos en dos motivos. En el primero se alega la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En el segundo se alega la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

- 12 Procede examinar el primer motivo.

- 13 La demandante niega que los signos SnTEM, SnPUR y SnMIX sean puramente descriptivos de los productos contemplados en las solicitudes de registro, y alega que dichos signos no designan directa y concretamente, de cara a los sectores afectados, la calidad u otras características de dichos productos.

- 14 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró acertadamente en las resoluciones impugnadas que debía desestimarse el registro de las marcas controvertidas.

- 15 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según el tenor del 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».

- 16 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 impide que los signos o indicaciones a los que hace referencia se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. Dicha disposición persigue de este modo un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31).

- 17 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 (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 29).
- 18 En el caso de autos procede señalar, en primer lugar, que los productos contemplados en las solicitudes de registro son productos semiacabados metálicos –en particular de metales no férreos– en forma de chapas, bandas, flejes, alambres, tubos, perfiles, barras o similares, que llevan un recubrimiento metálico de estaño o de una aleación de estaño por una o ambas caras.
- 19 Por tanto, procede considerar que, habida cuenta de la naturaleza de los productos de que se trata, el público destinatario está constituido por especialistas en el ámbito de la metalurgia.
- 20 Por otra parte, en la medida en que tales especialistas conocen los términos y abreviaturas científicos habituales en su ámbito de actividad, con independencia del origen lingüístico de dichos términos y abreviaturas, procede considerar que el público destinatario está constituido por especialistas en metalurgia de los diferentes países de la Unión Europea.
- 21 En consecuencia, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar, a la vista del significado dado a los signos denominativos controvertidos, si existe, desde el punto de vista del público al que se dirigen, una relación suficientemente directa y concreta entre esos signos y las categorías de productos o servicios para las que se solicitó el registro [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 28].

- 22 En relación con el significado de las marcas solicitadas, es preciso recordar que cada uno de los signos denominativos SnTEM, SnPUR y SnMIX está compuesto por dos elementos distintos, en concreto «Sn» y, respectivamente, «TEM», «PUR» y «MIX».
- 23 En primer lugar, consta que el elemento «Sn», común a los tres signos denominativos controvertidos, es el símbolo químico del estaño. Ahora bien, todos los productos a los que se refiere la demandante llevan un «recubrimiento metálico por una o ambas caras compuesto de estaño o de una aleación de estaño». En consecuencia, todos los productos a los que se refiere la demandante contienen estaño y, por tanto, el elemento «Sn» es descriptivo de una de sus características.
- 24 En segundo lugar, procede examinar el significado del segundo elemento que compone los tres signos cuyo registro se ha solicitado.
- 25 Comenzando por el elemento «TEM», éste se refiere –sin que ello haya sido negado– al verbo inglés «temper» (templar), el cual remite al tratamiento térmico que constituye una característica de los productos controvertidos. La alegación de la demandante según la cual el término «temper» no designa las cualidades materiales de un producto, sino un procedimiento de fabricación, carece de pertinencia. La indicación del procedimiento de fabricación de un producto alude igualmente a una característica de éste.
- 26 Por lo tanto, el elemento «TEM» debe considerarse descriptivo de una de las características de los productos afectados.
- 27 El elemento «PUR» debe considerarse igualmente descriptivo de una de las características de los productos afectados, en concreto de su «pureza».

- 28 En cuanto al elemento «MIX», se refiere –sin que la demandante lo haya negado– a una mezcla.
- 29 Por lo tanto, este elemento es descriptivo de una de las características de los productos afectados, puesto que indica que dichos productos, o parte de ellos, están compuestos de una aleación de diferentes metales.
- 30 En tercer lugar, procede examinar el significado del conjunto de cada uno de los signos en cuestión.
- 31 A estos efectos, debe recordarse que, para que una marca constituida por un neologismo o una palabra resultantes de una combinación de elementos 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 igualmente que el propio neologismo o la propia palabra tienen dicho carácter (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 37, y Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 96).
- 32 Una marca constituida por un neologismo o una palabra compuestos 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 el neologismo o la palabra y la mera suma de los elementos que los componen. Ello implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo o la palabra creen una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que los componen, de forma que el neologismo o la palabra prevalezcan sobre la suma de dichos elementos (véanse, por analogía, la sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartado 43, y la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 104).

- 33 En el caso de autos, en relación con los signos SnTEM y SnPUR, se desprende de los anexos adjuntos a la contestación de la OAMI, no rebatidos por la demandante, que en el ámbito de los productos metálicos objeto de demanda es habitual, al citar la cualidad exacta de los materiales utilizados para la elaboración de dichos productos, añadir a la designación del material concreto un complemento explicativo. Por lo tanto, contrariamente a lo alegado por la demandante, los signos SnTEM y SnPUR no pueden considerarse invenciones léxicas. A mayor abundancia, tal y como ha señalado acertadamente la OAMI, el adjetivo «puro» se coloca frecuentemente tras el sustantivo al que se refiere, con objeto de poner de relieve su pureza.
- 34 Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos contemplados en la solicitud de marca, el público pertinente comprenderá inmediatamente que el signo denominativo SnPUR designa productos compuestos de estaño puro.
- 35 En cuanto al signo denominativo SnTEM, dada la naturaleza de los productos contemplados en la solicitud de marca, el público pertinente, es decir, los especialistas en el ámbito de la metalurgia, entenderán que los productos en cuestión están compuestos de estaño templado. A este respecto, la propia demandante admite que, «a lo sumo, cabe ver en el signo una vaga alusión al tratamiento térmico del estaño (“estaño templado”)», pero alega que el signo no se puede entender de entrada en ese sentido, sin la previa transcripción del símbolo químico «Sn» como estaño. Sin embargo, debe señalarse que los sectores especializados están en condiciones de comprender inmediatamente, a la vista de los productos en cuestión, que «Sn» significa estaño. Así resulta de los sitios de Internet a los que se remite la OAMI en su contestación, sin que se haya rebatido por la demandante, que muestran que el uso de símbolos químicos es habitual en el sector afectado.
- 36 En lo referente al signo denominativo SnMIX, dada la naturaleza de los productos contemplados en la solicitud de marca, el público pertinente comprenderá de inmediato que designa productos compuestos de una aleación de estaño. La demandante no puede alegar válidamente que la relación entre el signo SnMIX y los productos afectados sea demasiado vaga o incierta como para que el signo en cuestión se considere descriptivo de los productos afectados. La mera indicación de

que se trata de una aleación de estaño es suficiente para caracterizar a los productos en cuestión, sin que sea necesario saber con qué metal u otro material está mezclado el estaño. Tampoco resulta pertinente la alegación de la demandante según la cual la expresión «mezcla de estaño» puede referirse al procedimiento de fabricación, puesto que consta que dicho procedimiento forma parte de las características de un producto.

- 37 En consecuencia, procede señalar que los signos denominativos SnTEM, SnPUR y SnMIX son a su vez descriptivos de las características de los productos controvertidos, puesto que no existen diferencias perceptibles entre dichos signos y la mera suma de los elementos que los componen. En relación con dichos productos, las combinaciones SnTEM, SnPUR y SnMIX carecen de carácter inusual (véase en este sentido, por analogía, la sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartado 41).
- 38 En relación con el signo SnTEM, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 23 de la resolución impugnada en el procedimiento T-367/02, que los sectores especializados conocen el significado de la abreviatura «Sn» y que «TEM» es una abreviatura habitual en lengua inglesa, aunque la combinación de ambos elementos en SnTEM no pueda acreditarse desde el punto de vista léxico. Según el apartado 24 de dicha resolución, los sectores especializados no verán en el signo denominativo SnTEM un «neologismo contrario a las reglas gramaticales», sino una abreviatura que indica claramente que se trata de «tempered tin» (estaño templado). Por lo tanto, la Sala de Recurso ha concluido en el apartado 25 de la citada resolución que la marca solicitada es puramente descriptiva de los productos controvertidos. En los apartados 24 a 26 de la resolución impugnada en el procedimiento T-368/02 y en los apartados 24 a 26 de la resolución impugnada en el procedimiento T-369/02 se expone un razonamiento análogo.
- 39 Por lo tanto, la Sala de Recurso ha considerado, en esencia, en las resoluciones impugnadas que los signos en cuestión no son inusuales. En consecuencia, la Sala de Recurso no ha vulnerado, contrariamente a lo alegado por la demandante, los principios enunciados en la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), relativa a la marca denominativa BABY-DRY, habida cuenta de que, en el caso de autos, consta que las marcas solicitadas no constituyen invenciones léxicas.

- 40 Finalmente, respecto de la alegación de la demandante según la cual las expresiones SnTEM, SnPUR y SnMIX no se utilizan para designar los productos intermedios en sí mismos, alguna de sus características esenciales ni la calidad resultante del tratamiento al que han sido sometidos, es suficiente recordar que no es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca, a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos como aquellos para los que se presenta la solicitud o características de tales productos. Basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines (véase, por analogía, la sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartado 38), lo cual ha quedado suficientemente acreditado mediante la documentación aportada por la OAMI al Tribunal de Primera Instancia, no rebatida por la demandante. La demandante tampoco puede ampararse en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Wrigley/OAMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417), anulada por la sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, puesto que basta que el signo controvertido designe, al menos en uno de sus significados potenciales, una característica de los productos o servicios de que se trate (véanse la sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32, y, por analogía, la sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartado 38).
- 41 No cabe acoger la alegación de la demandante según la cual existen otras expresiones para designar las mismas características de los productos afectados. Es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. En efecto, si bien el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 prevé que, para incurrir en la causa de denegación de registro contemplada en él, la marca debe componerse «exclusivamente» de signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios en cuestión, no exige, en cambio, que tales signos o indicaciones sean el único modo de designar dichas características (véanse, por analogía, las sentencias Campina Melkunie, antes citada, apartado 42, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartados 57 y 101).
- 42 De las consideraciones anteriores resulta que los signos denominativos SnTEM, SnPUR y SnMIX pueden servir, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, desde el punto de vista del público destinatario, para designar características esenciales de los productos comprendidos en las categorías para las que se solicitó el registro.

- 43 En consecuencia, la Sala de Recurso no infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 al considerar que los signos denominativos SnTEM, SnPUR y SnMIX no pueden registrarse como marcas comunitarias.
- 44 Por lo tanto, debe desestimarse el primer motivo de la demandante, sin que sea necesario practicar la prueba testifical que ésta propone.
- 45 En lo que atañe al segundo motivo, como se deduce del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria [sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 29; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 30, y de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 37].
- 46 Por lo demás, según la jurisprudencia, 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) (véanse, por analogía, la sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartado 19, y la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86).
- 47 En estas circunstancias, no puede acogerse el segundo motivo de la demandante, en el que se alega la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 48 En consecuencia, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- ⁴⁹ 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 hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar los recursos.**
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de enero de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal