

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 7 de junio de 2001 *

En el asunto T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. S. von Petersdorff-Campen, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Schennen y la Sra. S. Bonne, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de octubre de 1999 (asunto R 19/1999-1), relativa al registro del vocablo EuroHealth como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 24 de diciembre de 1999;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 21 de marzo de 2000;

celebrada la vista el 30 de noviembre de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 Mediante escrito de 26 de junio de 1996, la demandante dirigió una solicitud de
marca denominativa comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado

Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo EuroHealth.
- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «seguros y negocios financieros».
- 4 Mediante resolución de 13 de noviembre de 1998, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por carecer el vocablo controvertido de carácter distintivo.
- 5 El 6 de enero de 1999, la demandante, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador.
- 6 El recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Primera de Recurso de 15 de octubre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 25 de octubre de 1999.
- 7 La Sala de Recurso estimó que, si bien la resolución del examinador se basaba únicamente en el artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n° 40/94, procedía aplicar igualmente al caso de autos el artículo 7, apartado 1, letra c), del mencionado Reglamento.

Pretensiones de las partes

- 8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal, modifique la resolución impugnada y ordene a la Oficina publicar en el Boletín de marcas comunitarias el vocablo EuroHealth como marca comunitaria para los servicios de la clase 36 referidos en la solicitud.

 - Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada.

 - 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.

Sobre la pretensión de que se ordene a la Oficina proceder a la publicación de la solicitud de marca EuroHealth

- 10 La demandante pide al Tribunal de Primera Instancia que dirija una orden conminatoria a la Oficina destinada a obtener la publicación de la solicitud de marca de que se trata en el Boletín de marcas comunitarias, con arreglo al artículo 40 del Reglamento n° 40/94.

- 11 Conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 53). Así pues, por este motivo, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.

Sobre las pretensiones de modificar, con carácter principal, y de anular, con carácter subsidiario, la resolución impugnada, basadas en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94

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

Alegaciones de las partes

- 12 La demandante sostiene que tanto las palabras que componen el vocablo EuroHealth como éste, en sí mismo, pueden dar lugar a numerosas interpretaciones, que requieren, no obstante, operaciones intelectuales.

- 13 La demandante afirma, a continuación, que el imperativo de disponibilidad en que, según ella, se basa el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, debe existir en concreto. Ahora bien, la resolución impugnada se basa en una apreciación abstracta del imperativo de disponibilidad que aumenta el riesgo de que las solicitudes de marcas sean desestimadas por razones meramente especulativas.
- 14 Además, según la demandante, la Oficina no tuvo en cuenta, en la resolución impugnada, el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94, cuya finalidad es garantizar que un signo consistente en una forma abreviada o alterada de una indicación descriptiva pueda ser registrado, sin que quienes usen la indicación de que se trate vean tal uso impedido por el titular de la marca comunitaria.
- 15 La demandante alega también que la Oficina no tomó en consideración la práctica de las oficinas nacionales de marcas de los Estados miembros y, en particular, las de las oficinas nacionales de la parte anglófona de la Comunidad, a saber, Irlanda y Reino Unido, que han registrado numerosas marcas que comprenden el término «Euro». Paralelamente, los informes de búsqueda de la Oficina demuestran que las oficinas nacionales registran como marcas signos denominativos en los que, como en el signo controvertido, el elemento «Euro» está asociado a indicaciones descriptivas.
- 16 La Oficina, por su parte, afirma que basta que una sola acepción del vocablo EuroHealth sea descriptiva para el consumidor interesado para que dicho signo no pueda ser objeto de registro. Según su criterio, el vocablo EuroHealth sólo transmite como mensaje el significado descriptivo que ya poseen los dos elementos que lo componen.
- 17 En lo que atañe al imperativo de disponibilidad, la Oficina alega que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 no se basa de ningún modo en el mismo. Antes bien, los motivos de denegación acogidos en el caso de autos se basan en el hecho de que el signo controvertido no constituye una marca.

- 18 En cuanto al artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, la Oficina alega que atañe al alcance de la protección conferida por el registro de una marca comunitaria y sólo resulta pertinente en el marco de acciones por violación de marca.
- 19 Por lo que respecta a los registros de otras marcas con el prefijo «Euro», la Oficina subraya que no son objeto del presente procedimiento y que los informes de búsqueda no tienen por finalidad procurar elementos de utilidad para el examen de los motivos de denegación absolutos.
- 20 Por último, la Oficina recuerda que, en la resolución impugnada, la desestimación del recurso se basó en el significado del vocablo EuroHealth en lengua inglesa, de modo que la Sala Primera ha apreciado la existencia de un motivo de denegación absoluto en la parte anglófona de la Comunidad.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 21 Según el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 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».
- 22 Así pues, el legislador quiso —sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94— que tales signos, por su carácter meramente descriptivo, se considerasen no aptos para distinguir los productos

de una empresa de los de otra. En cambio, los signos o indicaciones cuyo significado supera el carácter meramente descriptivo son susceptibles de ser registrados como marcas comunitarias.

- 23 Además, según jurisprudencia reiterada, el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro (véanse las 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).
- 24 Por otro lado, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 25 Pues bien, en el presente asunto, la Sala de Recurso alegó que, en el vocablo EuroHealth, el término «Health» —«salud» en lengua inglesa— podía entenderse, en los círculos comerciales afectados, como una designación, en cuanto tal, de un sector o ramo de seguro, a saber, del seguro de enfermedad. Por lo que se refiere al término «Euro», la Sala de Recurso estima que el mismo equivale al adjetivo «europeo». Por otro lado, el hecho de añadir el prefijo «Euro» al término «Health» no presenta, de acuerdo con la Sala de Recurso, ninguna característica adicional que pueda privar al signo en su conjunto de su carácter meramente descriptivo de servicios de seguro de enfermedad.
- 26 En primer lugar, procede señalar que la Sala de Recurso consideró, con razón, que el vocablo EuroHealth puede servir, en la zona lingüística anglófona de la Comunidad, para designar una categoría determinada de servicios de seguro, a saber, los servicios de seguro de enfermedad que pueden ofrecerse en el ámbito europeo. En efecto, tal como lo entendió la Sala de Recurso, al menos en esta zona, el término «Health» resulta meramente descriptivo de los servicios de seguro de enfermedad y el prefijo «Euro» únicamente indica el carácter europeo

de los servicios de que se trata. Además, nada permite afirmar que la combinación del prefijo «Euro» con el sustantivo «Health» confiera al vocablo EuroHealth un elemento adicional gracias al cual éste deje de poseer un carácter meramente descriptivo en relación con los servicios de seguro de enfermedad que pueden ofrecerse en el ámbito europeo.

- 27 De ello se desprende que el vocablo EuroHealth permite al público interesado establecer inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa con los servicios de seguro de enfermedad que se incluyen en la categoría de «seguros» a que se refiere la solicitud de registro controvertida. En el presente caso, se supone que el público interesado es el consumidor medio anglófono de servicios de seguros, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (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).
- 28 Por lo demás, procede señalar que el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 se refiere a las limitaciones del derecho conferido por una marca comunitaria a su titular, en el tráfico económico. No obstante la aparente relación entre el artículo 7, apartado 1, letra c), y el artículo 12, letra b), esta última disposición no influye de forma determinante en la interpretación del motivo de denegación absoluto contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 28). Por tanto, el alcance del artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94 no permite desvirtuar el análisis realizado más arriba, de la aplicación, en el presente caso, del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
- 29 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante, basada en que las oficinas nacionales de marcas de Irlanda y del Reino Unido han registrado numerosas marcas que incluían el término «Euro», procede recordar que la marca comunitaria tiene por objeto, según el primer considerando del Reglamento nº 40/94, permitir a las empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras», y que los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen, por tanto, un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para

el registro de una marca comunitaria (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, y de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI, electrónica, T-32/00, Rec. p. II-3829, apartados 45 y 46).

- 30 Así pues, si bien no se excluye que la Oficina pueda inspirarse, en su caso, en las prácticas nacionales, de lo hasta ahora expuesto se desprende, no obstante, que la misma no estaba obligada en el presente caso a decidir de conformidad con unas posibles prácticas nacionales indicadas por la demandante.
- 31 En lo que atañe a la alegación de la demandante relativa a los informes de búsqueda de la Oficina, procede recordar que tales informes, a los que se refiere el artículo 39 del Reglamento n° 40/94, tienen únicamente como finalidad informar al solicitante de una marca comunitaria, de manera no exhaustiva, sobre la existencia de posibles conflictos en materia de motivos de denegación relativos. En cambio, como acertadamente ha alegado la Oficina, estos informes no tienen por finalidad procurar elementos de utilidad para el examen de los motivos de denegación absolutos.
- 32 En tales circunstancias, procede concluir que la demandante no ha presentado ninguna alegación que pueda justificar la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que ésta confirmó la denegación del registro del vocablo EuroHealth, debido a su carácter meramente descriptivo, por lo que se refiere a los servicios de seguro de enfermedad.
- 33 Dado que la demandante solicitó el registro del signo de que se trata para el conjunto de los servicios pertenecientes a la categoría de «seguros» sin distinguir entre ellos, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de dichos servicios.

- 34 Por lo que se refiere a los servicios financieros, la Sala de Recurso estimó, en la resolución impugnada, que el vocablo EuroHealth podía servir, «en la parte anglófona de la Comunidad, como indicación directamente descriptiva en relación con prestaciones de servicios financieros de constitución de capital, apropiadas para completar prestaciones de seguro de enfermedad o para sustituirlas».
- 35 A este respecto, de la motivación contenida en la resolución impugnada no se desprende que el público interesado establecerá inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa entre los servicios financieros y el vocablo EuroHealth.
- 36 En efecto, para llegar a la mencionada conclusión la Sala de Recurso indicó, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que a menudo se ofrecen servicios financieros, en particular «medidas de constitución de capital como los planes de ahorro e inversión», para servir de cobertura de los riesgos de enfermedad y de las pérdidas de ingresos debidas a la enfermedad. En apoyo de esta reflexión, alegó la «tendencia observada a escala europea en el sentido de una transferencia del seguro médico del sector público al sector privado». Ahora bien, este razonamiento no demuestra que el vocablo EuroHealth pueda servir para designar las características propias de determinados servicios financieros en la mente del consumidor medio anglófono, antes bien, efectúa un análisis profundo de las razones por las que ciertos consumidores serán inducidos a utilizarlos. Así pues, el vínculo establecido por la Sala de Recurso entre el tenor semántico del signo, es decir, «salud en Europa», por un lado, y los servicios de que se trata, por otro lado, no es suficientemente concreto y directo para demostrar que el mencionado signo permite, en la mente de los consumidores interesados, una identificación inmediata de dichos servicios y que posee, por tanto, un carácter descriptivo de los mismos.
- 37 Por tanto, el signo controvertido podría evocar en el público interesado servicios pertenecientes a la categoría «negocios financieros» o alguna de sus caracterís-

ticas, a lo sumo de forma indirecta. De ello se sigue que la relación entre el vocablo EuroHealth y los servicios financieros de que se trata, tal como la ha presentado la Sala de Recurso en la resolución impugnada, es demasiado vaga e indeterminada para que se le aplique la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 38 De las consideraciones que preceden se desprende que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el vocablo EuroHealth se componía exclusivamente de signos descriptivos de los negocios financieros y que procede, en consecuencia, anular, a este respecto, la resolución impugnada.

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

Alegaciones de las partes

- 39 La demandante señala que la ausencia de carácter distintivo, motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, no puede justificarse por el hecho de que haya quedado establecido el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mencionado Reglamento. El sistema de estas disposiciones prohíbe, según la demandante, apreciar el carácter distintivo mediante criterios que sólo atañen al carácter descriptivo.

- 40 La demandante observa, además, que el signo controvertido presenta el contenido adicional necesario para constituir un signo distintivo, en particular debido a las abreviaciones de que han sido objeto sus elementos constitutivos, así como a las combinaciones de dichas abreviaciones. En efecto, de acuerdo con la demandante, el vocablo EuroHealth es una palabra formada artificialmente que, por lo demás, no figura en ningún diccionario.
- 41 La Oficina, por su parte, afirma que la resolución impugnada se basa en motivos que coinciden en sus consecuencias. Según la Oficina, un término que describe exclusivamente la especie o el destino de un producto no permite distinguirlo de los productos de otras empresas. El hecho de que el vocablo EuroHealth no figure en ningún diccionario no es determinante, ya que el criterio primordial es su comprensión en los círculos comerciales interesados.
- 42 Por último, la Oficina alega, por lo que se respecta a la falta de carácter distintivo en relación con los servicios financieros, que en la resolución impugnada se señala que algunos de estos servicios, como los planes de ahorro, están igualmente ideados para servir de cobertura de los riesgos de enfermedad. Además, recientemente se ha comprobado una interpenetración de los mercados de seguros y de servicios financieros.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia.

- 43 De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

- 44 Procede recordar a continuación que, según resulta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos en él enumerados para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria (sentencia BABY-DRY, antes citada, apartado 29).
- 45 Dado que el Tribunal de Primera Instancia ha estimado que la Sala de Recurso no había considerado de forma errónea que el vocablo EuroHealth era meramente descriptivo en la parte anglófona de la Comunidad en lo que atañe a los servicios de seguro, procede, pues, pronunciarse únicamente, a efectos del presente litigio, sobre la fundamentación del motivo de denegación absoluto basado en que el signo de que se trata carece de carácter distintivo por lo que se refiere a los servicios financieros.
- 46 Resulta obligado señalar que, aun cuando la resolución impugnada se refiere formalmente al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94, sólo está motivada, en realidad, respecto a la disposición de la letra c). En efecto, en el apartado 18 de la resolución impugnada la ausencia de carácter distintivo del vocablo EuroHealth se deduce únicamente del carácter descriptivo de éste. En efecto, según la Sala de Recurso, debido al carácter descriptivo del signo en relación con los servicios a que se refiere la solicitud de marca, el signo carece igualmente de todo carácter distintivo. De ello se desprende que la Sala de Recurso no ha desarrollado el menor razonamiento autónomo relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 47 Pues bien, se ha declarado más arriba que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el vocablo EuroHealth se componía exclusivamente de signos descriptivos de los servicios financieros de que se trataba. Por consiguiente, no procede considerar, en relación con estos servicios, que dicho vocablo sea por ello inadecuado para distinguir los servicios de que se trata de una empresa de los de otra.

- 48 Aun admitiendo que los elementos que pueden servir de fundamento de los dos motivos de denegación absolutos de que se trata puedan coincidir en cierta medida, no es menos cierto que tales motivos tienen cada uno un ámbito propio de aplicación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI, TRUSTEDLINK, T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 31). Pues bien, a falta de todo análisis autónomo relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en la resolución impugnada, procede igualmente anular ésta por infracción de esta última disposición, en lo que atañe a los servicios financieros.
- 49 En estas circunstancias, procede no modificar la resolución impugnada, sino anularla, con el fin de que la Oficina adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente sentencia, con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94.
- 50 Habida cuenta del conjunto de consideraciones precedentes, procede concluir que la resolución impugnada debe ser anulada en lo que atañe a los servicios pertenecientes a la categoría «negocios financieros» y que las pretensiones de modificación y de anulación deben ser desestimadas en todo lo demás.

Costas

- 51 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas. En el presente caso, procede decidir que cada una de las partes cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de octubre de 1999 (asunto R 19/1999-1), en lo que atañe a los servicios pertenecientes a la categoría «negocios financieros».**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Cada parte cargará con sus propias costas.**

Meij

Potocki

Pirrung

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de junio de 2001.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

A.W.H. Meij