

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 7 de junio de 2005*

En el asunto T-316/03,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por los Sres. G. Würtenberger y R. Kunze, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 26 de junio de 2003 (asunto R 337/2002-4), relativa a la solicitud de registro del signo denominativo MunichFinancialServices como marca comunitaria,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y por las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de enero de 2004;

celebrada la vista el 13 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 15 de junio de 2000, la demandante presentó una solicitud 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 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo MunichFinancialServices.
- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 36 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. Dichos servicios corresponden a la siguiente descripción: «servicios financieros».
- 4 Mediante resolución de 18 de febrero de 2002, el examinador denegó la solicitud, por considerar que la marca solicitada era descriptiva de los servicios referidos y carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

- 5 El 18 de abril de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.
- 6 Mediante resolución de 26 de junio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que se notificó a la demandante el 14 de julio de 2003, la Sala Cuarta de Recurso desestimó el recurso, por considerar que la marca solicitada era descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

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

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la OAMI.

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

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

Fundamentos de Derecho

- 9 La demandante invoca, en esencia, un solo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

- 10 La demandante alega, en primer lugar, que un consumidor medio normalmente informado, atento y perspicaz no podrá percibir, sin ulterior análisis, el contenido semántico del signo denominativo que forma la marca solicitada, lo que impide afirmar que ésta sea de naturaleza no protegible.
- 11 En este sentido, la demandante sostiene que el signo denominativo MunichFinancialServices no es descriptivo de los servicios a los que se refiere la solicitud de marca, puesto que la combinación de los distintos términos que lo integran está dotada en sí misma de una originalidad característica poco frecuente. Lo que hace inusual al signo denominativo enjuiciado es el hecho de no respetar las normas gramaticales inglesas. La demandante añade que dicho signo denominativo no ofrece dato alguno al consumidor en cuanto al tipo de relación que se establece entre el topónimo «Munich» y la expresión «FinancialServices».
- 12 En segundo lugar, al objeto de acreditar que el signo denominativo enjuiciado no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la demandante se remite a los criterios propuestos por el Abogado General Jacobs en los puntos 61 a 64 de sus conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. pp. I-12447 y ss., especialmente p. I-12449).

- 13 A este respecto, la demandante recuerda que, según el Abogado General Jacobs, para apreciar el carácter descriptivo de una marca hay que valorar las tres cuestiones siguientes: primera, el modo en que el término se refiere al producto o servicio o a una de sus características; segunda, el modo en que se percibe el término, y, tercera, la importancia de la característica indicada por la marca en relación con el producto o servicio, en particular en el ánimo del consumidor.
- 14 Comenzando por el modo en que el término se refiere al producto o servicio o a una de sus características, la demandante alega que la combinación de términos que constituye el signo denominativo MunichFinancialServices no permite establecer de forma inequívoca una relación con los servicios a los que se refiere, debido a su naturaleza gramáticamente inusual, a que resulta errónea desde un punto de vista lingüístico y a la ambigüedad que de ello se deriva. De esta forma, y debido a los distintos significados que encierra, el público al que se dirige no podrá, según la demandante, percibir el carácter supuestamente descriptivo que la Sala de Recurso apreció en la marca solicitada sin realizar un esfuerzo adicional de interpretación de la misma.
- 15 A continuación, en cuanto al modo en que se percibe el término, la demandante sostiene que, al ser éste una combinación gramaticalmente inusual, el carácter supuestamente descriptivo de la marca solicitada no se deduce de forma inmediata y completa de la misma.
- 16 Por último, en cuanto a la importancia de la característica indicada por la marca en relación con el producto o servicio, en particular en el ánimo del consumidor, la demandante estima que los potenciales clientes a los que se destina no otorgan en realidad una importancia decisiva a la cuestión de si los servicios financieros ofertados proceden concretamente de un proveedor radicado en Múnich, puesto que, en materia de servicios financieros, el domicilio social del que los presta es totalmente irrelevante.

- 17 En tercer lugar, la demandante menciona el punto 30 de las conclusiones presentadas por el Abogado General Jacobs en el asunto OAMI/Wrigley, antes citadas, y señala que la exigencia de que pueda seguir disponiéndose libremente de los términos descriptivos, a la que responde el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sólo existe si los competidores tienen una necesidad razonablemente clara y previsible de utilizar el término exacto para describir algunas características de sus productos o servicios. Pues bien, en el presente caso, según la demandante, dicha necesidad no existe, ya que los competidores pueden hacer uso de expresiones gramaticalmente correctas (como, por ejemplo, «financial services coming from Munich» o «financial services being offered from Munich») y, por tanto, de combinaciones de conceptos que tendrían realmente un carácter descriptivo claro. Por lo demás, la demandante se remite de forma general a lo alegado ante la OAMI.
- 18 La OAMI rechaza todas las alegaciones planteadas por la demandante. En este sentido, considera que la Sala de Recurso acertó al denegar la marca solicitada por la demandante, por ser de carácter puramente descriptivo.
- 19 Más en concreto, la OAMI alega que el consumidor no percibirá en el signo denominativo MunichFinancialServices una referencia a una empresa concreta, sino una indicación claramente descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
- 20 El elemento «FinancialServices», por una parte, designa directamente, según la OAMI, los servicios para los que se solicita el registro.
- 21 En cuanto al elemento «Munich», por otra parte, la OAMI sostiene que, en el ámbito de los servicios financieros en general y en el de los bancos y compañías de seguros en particular, se utilizan habitualmente topónimos referidos al domicilio social de la empresa que oferta los servicios de que se trate.

- 22 La OAMI también subraya el hecho de que Múnich es una plaza financiera de gran renombre.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 Con carácter preliminar, procede señalar que, en la medida en que en ella se realiza una remisión general a las alegaciones contenidas en los escritos presentados en el marco del procedimiento administrativo ante la OAMI, la demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, por lo que no puede ser tenida en cuenta [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T-84/96, Rec. p. II-2081, apartado 33, y de 31 de marzo de 2004, Interquell/OAMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Rec. p. II-1001, apartado 20].
- 24 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, debe denegarse 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 25 Según la jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una única empresa por haber sido registrados como marca. Esta disposición persigue, pues, un objetivo de interés general que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones [véanse 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 la jurisprudencia allí citada, y de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 27].

- 26 Además, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). Por ello, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por un lado, en relación con la forma en que lo entiende el público al que va destinado y, por otro, en relación con los productos o servicios correspondientes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 38].
- 27 En el presente asunto, los servicios a los que se refiere la solicitud de marca son los financieros, sin más explicaciones. Por otra parte, aunque la marca solicitada está compuesta por términos ingleses, el primero de ellos (Munich) es el nombre de una ciudad alemana. En cuanto a los otros dos términos que forman esta marca, «financial» y «services», son términos ingleses muy frecuentes que también se utilizan, con una ortografía similar, en muchas otras lenguas comunitarias. En este sentido, debe considerarse que el público destinatario es tanto el consumidor anglófono medio de la Comunidad como el consumidor medio de otras zonas lingüísticas de la Comunidad —y en particular el consumidor alemán— que posea al menos unos conocimientos básicos de inglés.
- 28 Por consiguiente, es preciso determinar, a efectos de la aplicación del motivo de denegación absoluto que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, si, desde el punto de vista del público destinatario, existe una relación directa y concreta entre el signo denominativo MunichFinancialServices y los servicios para los que se denegó la solicitud de registro, esto es, los servicios financieros comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza.
- 29 A este respecto, hay que señalar que el público destinatario percibirá fácilmente que el elemento «FinancialServices» de la marca solicitada es una perfecta descripción en lengua inglesa de los servicios financieros a que se refiere la solicitud.

- 30 Sin embargo, se plantea la cuestión de si, en el marco de una apreciación global de la marca solicitada, el carácter puramente descriptivo del elemento «FinancialServices» queda neutralizado, primero, por la adición del término «Munich»; segundo, por la pretendida agramaticalidad de su estructura, y, tercero, por la peculiar ortografía utilizada.
- 31 En primer lugar, en cuanto a la inclusión en el signo del nombre en inglés de la ciudad de Múnich, el Tribunal de Primera Instancia estima que no impedirá que el público destinatario perciba de inmediato, y sin ulterior reflexión, que se refiere a dicha ciudad alemana.
- 32 Además, según la jurisprudencia, por lo que respecta a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para las que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad [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 26, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec. p. II-4365, apartado 30]. Esta jurisprudencia se aplica también a los servicios.
- 33 Esto es aún más cierto en el ámbito de los servicios financieros, en el que es frecuente la utilización de un topónimo referido al domicilio social de la empresa que oferta los servicios de que se trate y, por tanto, al lugar desde el cual éstos, en principio, se prestan. El resto de significados que pueda tener dicha indicación geográfica carecen de pertinencia, puesto que, según la jurisprudencia, basta con que el signo designe, al menos en uno de sus significados potenciales, una característica de los productos o servicios de que se trate (véase la sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32).
- 34 En el presente asunto, hay que señalar que la ciudad de Múnich goza de gran reputación como importante centro financiero y así lo reconocerá el público

destinatario. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto tanto por el examinador de la OAMI en su resolución de 18 de febrero de 2002 como por la propia OAMI en su escrito de contestación a la demanda. Durante la audiencia se solicitó a la demandante que expresase su opinión sobre este extremo, sin que tampoco ésta cuestionase lo que representa la ciudad de Múnich en el ámbito de los servicios financieros.

- 35 De lo que se deduce que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el nombre de la ciudad de Múnich, seguido de la expresión «FinancialServices» será percibido por el público destinatario, en esencia, como una indicación geográfica de la procedencia de los servicios o del lugar desde donde se ofertan. Por lo tanto, la adición del término «Munich» a la expresión «FinancialServices» no debilita el carácter descriptivo de ésta. Al contrario, lo refuerza, debido al importante papel que representa esta ciudad en el ámbito de los servicios financieros.
- 36 En segundo lugar, en cuanto a la pretendida agramaticalidad de la estructura del signo de que se trata, debe señalarse que tal circunstancia, aun suponiendo que resultase acreditada, no puede desvirtuar la anterior apreciación del mismo [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, Community Concepts/OAMI (Investorworld), T-360/99, Rec. p. II-3545, apartado 23].
- 37 Por lo que respecta, en tercer lugar, a la peculiar ortografía del signo enjuiciado, consistente, por una parte, en la yuxtaposición sin espacios de los tres términos que lo integran y, por otra, en que cada uno de estos términos yuxtapuestos comienza con una letra mayúscula, hay que considerar que no constituye un elemento de carácter creativo que haga que, en su conjunto, el signo sea idóneo para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas [véase, en este sentido, la sentencia 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 25]. Además, el posible efecto de una yuxtaposición sin espacios queda totalmente neutralizado por el hecho de que los tres términos que forman el signo denominativo enjuiciado comienzan por una letra mayúscula. Por consiguiente, la

Sala de Recurso acertó al considerar que el signo denominativo MunichFinancialServices será leído, oído y entendido por el público destinatario como «Munich Financial Services» (apartado 9 de la resolución impugnada).

- 38 En conclusión, nada permite afirmar que la adición de la palabra «Munich» a la expresión «FinancialServices» confiera al signo denominativo MunichFinancialServices un elemento adicional, gracias al cual éste deje de poseer un carácter meramente descriptivo de unos servicios financieros que se ofertan desde Múnich [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 26].
- 39 De las consideraciones anteriores se desprende que el signo denominativo enjuiciado permite al público destinatario establecer de inmediato y sin ulterior reflexión una relación concreta y directa con los servicios financieros que se ofertan desde Múnich, que están incluidos en la categoría «servicios financieros» para la que se solicita la marca.
- 40 Esta apreciación no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual la exigencia de que pueda seguir disponiéndose libremente de los términos descriptivos, a la que responde el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sólo existe si los competidores tienen una necesidad razonablemente clara y previsible de utilizar el término exacto para describir algunas características de sus productos o servicios.
- 41 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, para que la OAMI deniegue un registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de características de tales productos o servicios. Como indica el propio tenor literal de dicha disposición, basta que los referidos signos e

indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32).

- 42 En el presente caso, es incuestionable que el signo denominativo enjuiciado puede ser utilizado por otros operadores económicos del sector financiero que deseen indicar que sus servicios se prestan desde Múnich, que es, como se ha indicado anteriormente, una de las plazas financieras más importantes de Alemania. A este respecto, hay que advertir que la procedencia geográfica de la prestación del servicio es una de las características expresamente enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la alegación de la demandante debe desestimarse.
- 43 La Sala de Recurso acertó, pues, al considerar que el signo denominativo MunichFinancialServices es descriptivo de los servicios financieros de que se trata.
- 44 Por consiguiente, procede desestimar por infundado el único motivo de la demandante, así como el recurso en su totalidad.

Costas

- 45 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la parte demandada, según lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

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

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de junio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras