

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 26 de octubre de 2000 *

En el asunto T-345/99,

Harbinger Corporation, con domicilio social en Atlanta, Georgia (Estado Unidos), representada por M^{es} R. Collin, M.-C. Mitchell y É. Logeais, Abogados de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M^{es} Decker y Braun, 16, avenue Marie-Thérèse,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. J. Miranda de Sousa, Jefe del Servicio de la Coordinación del Departamento Jurídico, y A. Di Carlo, miembro del mismo Departamento, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 17 de septiembre de 1999 (asunto R 163/1998-3), por la que se deniega el registro del vocablo TRUSTEDLINK como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de diciembre de 1999;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de febrero de 2000;

celebrada la vista el 4 de mayo de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

2 El signo objeto de la solicitud es el vocablo TRUSTEDLINK.

3 A tenor de la solicitud presentada por la demandante el 29 de marzo de 1996, los productos y servicios para los que solicitó el registro estaban comprendidos, en virtud del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en su versión revisada y modificada, en las clases siguientes:

«Clase 9: Programas de ordenador para el comercio electrónico, incluido el intercambio de documentos electrónicos, de documentos financieros electrónicos, de expedientes y de transacciones; programas de comunicación mediante formularios electrónicos y correo electrónico; herramientas para la red y para Internet; programas de acceso a la red, a Internet y a bases de datos; programas de aplicación para Internet y para la red, y programas agente para Internet y para la red;

Clase 35: Servicios de asesoramiento de empresas para la utilización de tecnologías y de servicios de comercio electrónico; servicios de asesoramiento técnico en tecnologías y servicios de comercio electrónico (asistencia en la ejecución o la gestión de asuntos económicos o de funciones comerciales de una empresa industrial o comercial);

Clase 38: Servicios de integración de programas de ordenador para la integración de tecnologías y servicios de comercio electrónico en los sistemas de aplicación de las empresas; servicios de comunicación para la transmisión de documentos electrónicos, documentos financieros electrónicos, expedientes y mensajes sobre transacciones contenidos en documentos electrónicos, documentos financieros electrónicos, expedientes y mensajes sobre transacciones en materia de comercio electrónico;

Clase 41: Servicios de formación en tecnologías y servicios de comercio electrónico;

Clase 42: Servicios de asistencia a las organizaciones en el desarrollo, expansión o gestión de tecnologías y servicios de comercio electrónico; servicios de asesoramiento técnico en tecnologías y servicios de comercio electrónico, no como asistencia directa en las operaciones o funciones de una empresa comercial; programación para ordenadores; programación de ordenadores destinada a la integración de programas para la integración de tecnologías y servicios de comercio electrónico en los sistemas de aplicación de las empresas.»

4 Mediante resolución de 18 de agosto de 1998, el examinador denegó la solicitud con arreglo al artículo 38 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, por cuanto el signo TRUSTEDLINK carecía de carácter distintivo.

5 El 8 de octubre de 1998, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.

6 El recurso se sometió al examinador para su revisión prejudicial, con arreglo al artículo 60 del Reglamento n° 40/94.

7 El 6 de noviembre de 1998, el recurso fue remitido a la Sala Tercera de Recurso.

8 El recurso fue desestimado mediante resolución de 17 de septiembre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), por cuanto el vocablo TRUSTEDLINK carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trata.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Con carácter principal, reforme o anule la resolución impugnada.

— Ordene que la solicitud de marca comunitaria sea remitida a la Oficina para su publicación con arreglo al artículo 40 del Reglamento n° 40/94.

— Con carácter subsidiario, declare que el vocablo TRUSTEDLINK es conforme al artículo 7 del Reglamento n° 40/94 para los productos y servicios siguientes:

— servicio de «asesoramiento» comercial;

— servicio de «asesoramiento» técnico;

— servicios de formación;

— programación de ordenador.

— En este caso, previa reforma de la resolución impugnada, ordene que la solicitud de marca comunitaria sea remitida a la Oficina para su publicación con arreglo al artículo 40 del Reglamento n° 40/94 respecto a dichos productos y servicios.

— Condene en costas a la Oficina.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

- 11 Durante la vista la demandante desistió de las pretensiones, formuladas tanto con carácter principal como subsidiario, de que la solicitud de marca comunitaria fuera remitida a la Oficina para su publicación con arreglo al artículo 40 del Reglamento n° 40/94, de lo cual ha tomado conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.

Fundamentos de Derecho

- 12 En apoyo de sus pretensiones la demandante invoca dos motivos basados, por una parte, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y, por otra, en el incumplimiento de la obligación de motivación.

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

Alegaciones de las partes

- 13 A juicio de la demandante, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al decidir que el vocablo TRUSTEDLINK no es apto para distinguir los productos y los servicios de la demandante de los de otras empresas.

- 14 Según la demandante, los distintos motivos de denegación absolutos, previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b), c), y d), del Reglamento n° 40/94 deben ser objeto de una interpretación conjunta, de la que se desprende que una marca tiene carácter distintivo si no es ni descriptiva ni habitual. La demandante alega que un signo es habitual o genérico cuando se compone de un término impuesto por la naturaleza o la función del producto o por las reglas y costumbres de una lengua. Considera que un signo es descriptivo cuando describe el destino directo e inmediato del producto o servicio al que se aplica. Además, sostiene que un signo no es exclusivamente descriptivo si comprende términos descriptivos y de fantasía. En consecuencia, a su juicio, para que pueda aplicarse un motivo de denegación absoluto el signo debe estar formado únicamente por términos habituales o descriptivos.
- 15 Por otra parte, la demandante señala que el carácter distintivo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo.
- 16 Por lo que respecta al término «trusted», la demandante alega que, por regla general, no se utiliza en el sector de los productos y servicios de que se trata y que no indica una cualidad esencial de dichos productos o servicios, ni su destino. En su opinión, las mismas consideraciones son aplicables a la palabra «link», que no es un término genérico en el sector de los servicios informáticos.
- 17 Según la demandante, el hecho de que el vocablo TRUSTEDLINK haya sido registrado como marca en Estados Unidos demuestra la ausencia del carácter habitual del término «link» para los productos y servicios de que se trata.
- 18 La demandante sostiene que la combinación de las palabras «trusted» y «link» para designar los productos y servicios afectados resulta de una elección totalmente arbitraria, porque el vocablo TRUSTEDLINK no se encuentra en los diccionarios. Además, no está compuesto exclusivamente por términos descripti-

vos o habituales. Por último, según la demandante, dicha combinación de palabras puede aplicarse a múltiples productos y servicios distintos de los del sector de la informática.

- 19 La demandante señala que los productos y los servicios de que se trata están destinados a una clientela informada, para la cual el riesgo de confusión es menor que para el consumidor medio.
- 20 También señala la demandante que el vocablo TRUSTEDLINK evoca, como máximo, la garantía que para una empresa ofrece la creación de un sitio en Internet para la realización de transacciones comerciales, sin describir, no obstante, los productos o servicios ni sus cualidades esenciales.
- 21 En la vista la demandante ha sostenido, además, que no es congruente la apreciación, hecha por la Oficina, del carácter distintivo de los signos que contienen el término «link».
- 22 Por último, ha mantenido su petición subsidiaria de que se declare que el vocablo TRUSTEDLINK es conforme al artículo 7 del Reglamento n° 40/94 para una parte de los productos y servicios de que se trata, concretamente aquellos que, según su solicitud de 29 de marzo de 1996, están comprendidos en las clases 35, 38, 41 y 42.
- 23 La Oficina rebate la argumentación de la demandante según la cual el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no tiene carácter autónomo.
- 24 Recuerda que un signo que carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, antes citado, no puede cumplir la función de una marca, ya que el

público no la percibiría como tal (sin perjuicio del supuesto del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca). En efecto, tal signo no podría constituir un símbolo que asociara el producto o el servicio a la empresa que lo fabrica o lo distribuye.

- 25 Según la Oficina, un signo carece de carácter distintivo si únicamente informa sobre las características o las prestaciones del producto o del servicio de que se trate. En efecto, la Oficina considera que, para ser distintivo, un signo debe permitir distinguir la empresa de sus competidores, más que informar al público sobre los productos o los servicios.
- 26 La Oficina alega que, para un gran número de consumidores, el término «link» remite a Internet y a su principal red, la World Wide Web, porque el primero es un vasto conjunto de ordenadores y de terminales interconectados y la segunda está integrada por un conjunto de páginas gráficas y multimedia que comunican entre sí mediante enlaces de hipertexto. En efecto, sostiene que el término «link» es el único disponible para designar dicha característica técnica esencial de esta tecnología de la comunicación.
- 27 Además, a su juicio, el término «trusted» indica solamente una característica deseable para toda conexión en el sector de las telecomunicaciones en general y el del comercio electrónico en particular. Su asociación con el término «link» en nada modifica el hecho de que este último carezca de carácter distintivo. Considera que, en estas circunstancias, la combinación de las palabras «trusted» y «link» no permite distinguir los productos y servicios de la demandante de los de otras empresas.
- 28 En lo que atañe al hecho de que el vocablo TRUSTEDLINK haya sido registrado como marca en Estados Unidos, la Oficina alega que un registro, obtenido en un

país de fuera de la Comunidad pero que aplique normas similares en cuanto a los motivos de denegación absolutos y cuya lengua sea la de la marca solicitada, puede ser tenido en cuenta como indicio de la falta de motivos de denegación absolutos. No obstante, tal registro no vincula a la Oficina.

- 29 Por último, la Oficina considera que la argumentación expuesta anteriormente es aplicable a la petición formulada por la demandante con carácter subsidiario.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 30 La demandante alega que los distintos motivos de denegación absolutos, previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento n° 40/94 deben ser objeto de una interpretación conjunta de la que, a su juicio, se desprende que una marca tiene carácter distintivo si no es ni descriptiva [letra c)] ni habitual [letra d)].

- 31 No se puede acoger esta tesis. Como ha observado acertadamente la Oficina, los motivos de denegación absolutos referidos a la falta de carácter distintivo y a los caracteres descriptivo y habitual tienen, cada uno de ellos, un ámbito de aplicación y no son ni interdependientes ni excluyentes los unos de los otros. Así, 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 (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 29, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 30). Y aunque dichos

motivos son aplicables separadamente, también pueden ser aplicados acumulativamente.

- 32 En estas circunstancias, procede examinar si el signo TRUSTEDLINK carece de carácter distintivo, conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro del signo.
- 33 A este respecto, debe recordarse que, a tenor del artículo 4 del Reglamento n° 40/94, el elemento determinante para que un signo susceptible de representación gráfica pueda constituir una marca comunitaria es su aptitud para distinguir los productos de una empresa de los de otra (véase la sentencia BABY-DRY, antes citada, apartado 20).
- 34 El signo de que se trata está formado exclusivamente por los términos «trusted» y «link», ambos habituales en los países anglófonos de dentro y fuera de la Comunidad.
- 35 El término «link» significa lo que une. Se le da un sentido especial en el ámbito de la informática por cuanto se refiere, en particular, a los enlaces que unen los diferentes servidores de datos a través de Internet. Dado que éste y, más concretamente, la World Wide Web, no es sino una vasta red de transmisión electrónica de datos basada en los enlaces que unen diversos servidores o que conducen a otra página de un mismo documento, la palabra «link» debe considerarse genérica en este contexto. En efecto, el término «link» es uno de los únicos disponibles para designar la característica técnica esencial de dicha tecnología de la comunicación. Además, este sentido específico es diáfano incluso

para las personas no anglófonas, así como, evidentemente, para los especialistas de la informática.

36 Por consiguiente, el signo TRUSTEDLINK tiene el significado de un enlace fiable o de un enlace en el que se puede tener confianza. Consecuentemente, la combinación de «trusted» y «link», escritos separadamente o en una sola palabra, únicamente describe la calidad deseada de un enlace, en el presente caso, la fiabilidad. Así pues, el signo controvertido está formado por dos palabras, de las que una es genérica y no hace más que designar una característica técnica esencial del comercio electrónico y la otra indica su calidad deseada.

37 El hecho de juntarlas, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos y servicios de la demandante de los de otras empresas. Por otra parte, la circunstancia de que el vocablo TRUSTEDLINK no se recoja en los diccionarios como tal —escrito o no en una sola palabra— no modifica en modo alguno esta apreciación (sentencia COMPANYLINE, antes citada, apartado 26).

38 En consecuencia, el signo TRUSTEDLINK carece de carácter distintivo.

39 Debe señalarse que por los mismos motivos que los indicados anteriormente procede desestimar la petición de la demandante, formulada con carácter subsidiario, de que se declare que el vocablo TRUSTEDLINK es conforme al artículo 7 del Reglamento n° 40/94 para los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro comprendidos en las clases 35, 38, 41 y 42. En efecto, la apreciación del motivo de denegación absoluto basado en la falta de carácter

distintivo debe ser idéntica, habida cuenta de que todos los productos y servicios para los que se solicita el registro guardan relación con el comercio electrónico.

40 Por lo que respecta a la afirmación de la demandante según la cual la Oficina ha registrado como marca comunitaria signos que contienen la palabra «link», baste señalar que la demandante no ha demostrado que se trate de signos o de situaciones comparables a los del presente asunto. Además, la Oficina ha alegado que se trataba de signos figurativos. En consecuencia, tampoco puede acogerse esta argumentación de la demandante.

41 En cuanto a la alegación de la demandante de que el registro como marca del vocablo TRUSTEDLINK en Estados Unidos prueba el carácter distintivo de éste, procede recordar la sentencia 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 a 63. El Tribunal de Primera Instancia precisó en dicha resolución que la marca comunitaria tiene por objeto, según el primer considerando del Reglamento n° 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». De dicha sentencia se desprende que un registro nacional no vincula a la Oficina y, por tanto, procede considerar que la Sala de Recurso no ha incurrido en ningún error de Derecho al estimar que no la vincula el registro realizado en Estados Unidos.

42 De ello se deduce que la Sala de Recurso ha confirmado, acertadamente, que, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el vocablo TRUSTEDLINK no puede constituir una marca comunitaria.

43 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

Alegaciones de las partes

- 44 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber incumplido la obligación de motivación por cuanto dicha Sala, por una parte, no justificó su análisis respecto a todas las clases de productos y de servicios para los que se había solicitado la protección y, por otra, no indicó los Estados miembros en los que se aplica la objeción basada en la falta de carácter distintivo.
- 45 La Oficina señala que la Sala de Recurso analizó el carácter distintivo del signo TRUSTEDLINK teniendo en cuenta todas las clases de productos y de servicios mencionados en la solicitud de marca comunitaria.
- 46 Por lo demás, la Oficina recuerda que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que «el apartado 1 [del mismo artículo] se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 47 Por una parte, de la resolución de la Sala de Recurso se desprende que los hechos y consideraciones de carácter jurídico que ésta tuvo en cuenta para justificar la falta de carácter distintivo del signo TRUSTEDLINK se aplican a todas las clases de productos y servicios para los que se solicitó el registro.

- 48 Por otra parte, procede recordar que, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, basta la existencia de motivos de denegación en una parte de la Comunidad para que sea aplicable el apartado 1 de dicho artículo. En el caso de autos, la resolución impugnada se basa en el hecho de que no se puede proteger el término TRUSTEDLINK en la zona lingüística anglófona.
- 49 En consecuencia, también procede desestimar el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
- 50 De lo anterior se deduce que procede desestimar el recurso por infundado.

Costas

- 51 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 desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

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

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de octubre de 2000.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi