SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 20 de noviembre de 2002 *

En los asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01,

Robert Bosch GmbH, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por el Sr. S. Völker, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto los recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de enero de 2001 (asuntos R 124/2000-1 y R 123/2000-1), relativas, respectivamente, al registro del sintagma Kit Pro y al registro del sintagma Kit Super Pro como marcas comunitarias,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de julio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 El 3 de marzo de 1998, la demandante presentó, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, dos solicitudes de marcas denominativas comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los sintagmas Kit Pro y Kit Super Pro.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de las marcas pertenecen a la clase 12 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:

«Piezas de repuesto para frenos de tambor de vehículos terrestres».

4 Mediante resoluciones de 13 de diciembre de 1999, el examinador desestimó las solicitudes con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por ser las marcas solicitadas descriptivas de los correspondientes productos y carecer totalmente de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento nº 40/94.

5 El 24 de enero de 2000, la demandante recurrió ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra las resoluciones del examinador.

6 Mediante resoluciones de 31 de enero de 2001 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), notificadas a la demandante el 6 de febrero de 2001, la Sala Primera de Recurso desestimó los recursos. La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, respecto a la marca Kit Pro, que ésta, interpretada globalmente, expresa la idea de un conjunto profesional o de un conjunto especialmente fiable y de gran calidad. En cuanto a la marca Kit Super Pro, la Sala de Recurso estimó que ésta, interpretada globalmente, expresa la idea de un conjunto profesional de calidad excepcional o de un conjunto especialmente fiable y que puede responder a altas exigencias. Por tanto, la Sala de Recurso consideró que, al designar de esa manera características de los productos contemplados en la solicitud, debía denegarse el registro de las marcas solicitadas

en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Además, consideró que, al ser descriptivas de los productos contemplados en la solicitud, dichas marcas entraban también en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Procedimiento y pretensiones de las partes

7 Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 y el 11 de abril de 2001, la demandante interpuso los presentes recursos que fueron registrados, respectivamente, con los números T-79/01 y T-86/01.

8 Mediante auto de 4 de junio de 2002, el Presidente de la Sala Cuarta decidió acumular los asuntos T-79/01 y T-86/01 a efectos de la fase oral y de la sentencia, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento.

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.

Sobre el fondo

11 La demandante invoca dos motivos basados en la infracción, respectivamente, del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

12 La demandante alega que los términos «que carezcan de carácter distintivo» contenidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 implican que cualquier grado de carácter distintivo, por mínimo que sea, basta para justificar el registro de un signo como marca, lo que impide que se adopte un enfoque demasiado estricto al apreciar el carácter distintivo.

13 En cuanto a los sintagmas controvertidos, la demandante afirma que cada uno de ellos constituye un neologismo, el cual, considerado globalmente, está dotado del carácter distintivo mínimo exigido.

14 Por lo que respecta, más particularmente, al elemento «Kit», la demandante observa que las resoluciones impugnadas no contienen indicación alguna que permita deducir que hay que comprender dicho elemento precisamente en el sentido de «juego (de recambio)». Según la demandante, esta palabra puede tener diversos significados en inglés (equipo, instalación, petate, herramientas, avíos, caja de las herramientas, campana, canasta, barreño, cubo, cosas, bártulos, ropa, violín pequeño de tres cuerdas de los maestros de baile, gatitos). Además, la demandante afirma que el elemento «Kit» se utiliza a menudo, en las más diversas combinaciones, como elemento de la marca.

15 Por último, la demandante alega que el registro de las marcas solicitadas se justifica en vista de la práctica seguida por las Salas de Recurso. A este respecto, invoca las resoluciones que han admitido el registro de las marcas denominativas ProBank, Pro Care y PROLIPID, a propósito de las cuales las Salas de Recurso consideraron que el elemento «pro» tenía varios significados. Además, cita las resoluciones relativas a las marcas NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOIL-GUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 La OAMI alega que de la naturaleza descriptiva de las marcas solicitadas en relación con los productos de que se trata se desprende que éstas carecen también de carácter distintivo. A este respecto, expone que la manera en que se combinan los elementos que componen los sintagmas controvertidos no confiere ningún carácter distintivo a las marcas solicitadas. En este contexto, la OAMI destaca que los elementos «Pro» y «Super» se utilizan con frecuencia en el lenguaje publicitario.

17 En cuanto a las resoluciones de las Salas de Recurso invocadas por la demandante, la OAMI replica que, respecto a la mayor parte de dichas resoluciones, la demandante no ha explicado en qué medida las marcas objeto de dichas resoluciones son comparables a las controvertidas en el presente asunto, ni en qué consiste la supuesta práctica. En particular, por lo que se refiere a las resoluciones relativas a las marcas ProBank, Pro Care y PROLIPID, la OAMI

expone que dichas marcas se distinguen de las marcas solicitadas en que, en el caso de las primeras, el elemento «Pro» precede al elemento dominante. Además, según la OAMI, el hecho de que estas tres marcas, que contienen el elemento «Pro», hayan sido registradas no permite afirmar que exista una práctica puesto que dichas resoluciones no se basan en criterios homogéneos y tipificados.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

18 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». 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».

19 Como se desprende de la jurisprudencia, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público correspondiente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839, apartado 37]. Por otra parte, dichas marcas no permiten al público correspondiente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-704, apartado 26].

20 Por lo tanto, el carácter distintivo de una marca sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público correspondiente (sentencias LITE, antes citada, apartado 27, y SAT.2, antes citada, apartado 37).

21 A este respecto, la OAMI ha expuesto en la vista, respondiendo a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia y sin que la demandante lo haya discutido, que el público correspondiente está formado por talleres de reparación independientes así como por personas privadas que desean reparar por sí mismas sus vehículos. Por tanto, procede considerar que el público correspondiente es un público que conoce bien el ámbito de los productos de que se trata. Además, dado que los sintagmas controvertidos están formados por elementos que pertenecen a la lengua inglesa, el público correspondiente es un público anglófono.

22 Por lo que se refiere a una marca compuesta de varios elementos (marca compleja), dicha marca ha de ser examinada en su conjunto para apreciar su carácter distintivo. No obstante, lo anterior no es incompatible con un examen posterior de los distintos elementos que componen la marca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada de color blanco, con puntos verdes, y verde pálido),T-118/00, Rec. p. II-2731, apartado 59].

23 En primer lugar, por lo que atañe al vocablo «Kit», procede señalar, con carácter general, que un signo que puede servir para designar las características de los productos o servicios de que se trate, que pueden ser tenidas en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, es susceptible de ser corrientemente utilizado, en el comercio, para la presentación de esos productos o servicios. Por tanto, dicho signo carece de carácter distintivo en relación con tales productos o servicios (sentencia SAT.2, antes citada, apartado 40).

24 Como declaró la Sala de Recurso en los apartados 14 y 15 de las resoluciones impugnadas y la OAMI ha destacado en sus escritos de contestación, en el presente asunto el elemento «Kit» significa, en particular, «juego de herramientas» y «juego de piezas de equipo listas para montar». Por tanto, designa una característica de los productos de que se trata que puede ser tenida en cuenta en la elección que lleva a cabo el público correspondiente, a saber, su posibilidad de comercialización como conjunto. En dicho contexto, es irrelevante la alegación de la demandante según la cual el vocablo «Kit» no tiene un significado claro y determinado. En efecto, el significado de una marca denominativa y de sus

elementos se debe examinar en relación con los productos o servicios que figuran en la solicitud de marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CAR-CARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartado 30]. Pues bien, en el presente asunto, tomando en consideración los productos para los que se solicita el registro, el significado atribuido por la Sala de Recurso, a saber, el de «conjunto», resulta correcto.

25 Por tanto, procede considerar que el elemento «Kit» carece de carácter distintivo en relación con los productos contemplados en las solicitudes de marcas.

26 Por lo que atañe, en segundo lugar, a los elementos «Pro» y «Super», hay que señalar que estos dos elementos tienen carácter laudatorio de naturaleza publicitaria, cuya función es destacar las cualidades positivas de los productos o servicios para cuya presentación se utilizan dichos elementos. Además, la OAMI ha demostrado, pertinentemente, que dichos elementos se utilizan comúnmente, en el comercio, para presentar toda clase de productos y servicios. Por tanto, es posible concluir que se pueden utilizar también de dicha manera en relación con los productos designados por las marcas solicitadas, aunque no haya sido demostrada una utilización efectiva en relación con dichos productos.

27 Por tanto, los elementos «Pro» y «Super» carecen de carácter distintivo por lo que respecta a los productos de que se trata en los presentes asuntos.

28 Por consiguiente, cada una de las marcas solicitadas está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales carece de carácter distintivo en relación con dichos productos.

29 Además, procede considerar, con carácter general, que el hecho de que una marca compleja sólo esté compuesta por elementos carentes de carácter distintivo en

relación con los productos o servicios de que se trate supone un indicio que permite llegar a la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también carece de carácter distintivo en relación con dichos productos o servicios. Sólo podría desvirtuarse tal conclusión en el supuesto de que indicios concretos, como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, denoten que la marca compleja, en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman (véanse, en este sentido, la sentencia SAT.2, antes citada, apartado 49, así como las conclusiones del 31 de enero de 2002 del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, aún no publicadas en la Recopilación, punto 65).

30 En el presente asunto, a diferencia de lo que afirma la demandante, no existen dichos indicios. En efecto, la combinación de un vocablo que designa una característica de los productos de que se trata, que puede ser tenida en cuenta en la elección realizada por el público correspondiente, con uno o varios términos laudatorios no tiene como consecuencia que las marcas solicitadas, consideradas en su conjunto, representen algo más que la suma de los elementos de los que están formadas. En este contexto, procede señalar que la estructura de dichas marcas, caracterizada, esencialmente, por el hecho de que los elementos «Pro» o «Super Pro» están colocados tras el sustantivo «Kit», es habitual en el lenguaje publicitario, como ha probado suficientemente la OAMI con arreglo a Derecho, tanto en su escrito de contestación como en la vista, refiriéndose a consultas realizadas en Internet.

31 En consecuencia, procede considerar que las marcas solicitadas, cada una de ellas interpretada en conjunto, pueden ser utilizadas comúnmente, en el comercio, para presentar los productos contemplados en la solicitud de marca y que, por tanto, carecen de carácter distintivo en relación con dichos productos.

32 En cuanto al argumento de la demandante relativo a las resoluciones de las Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar otras marcas, de la jurisprudencia se desprende 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, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Así pues, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente a la luz de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica anterior de las Salas de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66].

33 Además, debe observarse que los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden, ciertamente, constituir argumentos en apoyo de un motivo relativo a la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94. No obstante, procede señalar que, en el caso de autos, la demandante no ha alegado, respecto a dichas resoluciones —salvo las relativas a las marcas ProBank, Pro Care y PROLIPID— la existencia en ellas de motivos que puedan poner en cuestión la apreciación efectuada anteriormente, relativa al motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En cuanto a estas últimas marcas, el argumento de la demandante, según el cual las Salas de Recurso consideraron respecto a éstas que el elemento «pro» tiene diversos significados, carece de pertinencia en el contexto de la apreciación del carácter distintivo de las marcas solicitadas. En efecto, como se destaca en los apartados 26 y 27 *supra,* la conclusión de que dicho elemento carece de carácter distintivo se basa en el hecho de que tiene un carácter laudatorio y, por otra parte, puede utilizarse comúnmente, en el comercio, para presentar los productos de que se trata en los presentes asuntos. Por último, como destaca la OAMI acertadamente en su escrito de contestación, las marcas ProBank, ProCare y PROLIPID no son comparables con las marcas solicitadas en los presentes asuntos ya que, en el caso de las primeras, el elemento «Pro» precede al elemento dominante. Además, las marcas ProBank, Pro Care y PROLIPID fueron registradas para productos o servicios diferentes de los controvertidos en los presentes asuntos.

34 Por tanto, no procede acoger el argumento de la demandante relativo a las resoluciones de las Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar otras marcas.

35 En consecuencia, procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

36 En dichas circunstancias, no procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En efecto, según jurisprudencia reiterada, basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 31; de 26 de octubre de 2000, Community Concepts/OAMI (Investorworld), T-360/99, Rec. p. II-3545, apartado 26, y de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28].

37 Por consiguiente, procede desestimar los recursos.

Costas

38 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 demandante, procede imponerle las costas en que ha incurrido la OAMI, conforme a lo solicitado por esta última.

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.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de noviembre de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

M. Vilaras