SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 22 de junio de 2005 *

En el asunto T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, con domicilio social en Helsinki (Finlandia), representada por el Sr. J. Tanhuanpää, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 17 de noviembre de 2003 (asunto R 842/2002-1), relativa a la solicitud de registro de la marca denominativa comunitaria PAPERLAB,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de enero de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de abril de 2004;

celebrada la vista el 16 de febrero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 13 de febrero de 2002, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y

modelos) (OAMI) 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.

2 La marca cuyo registro se solicita es el signo denominativo PAPERLAB.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 9 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: «equipos informáticos e instrumentos de medida para controlar y analizar el papel».

4 Mediante resolución de 18 de septiembre de 2002, el examinador denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94 debido a que la marca solicitada carecía de carácter distintivo y describía los productos que designaba, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del mismo Reglamento.

5 El 14 de octubre de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador.

6 Mediante resolución de 17 de noviembre de 2003, notificada a la demandante mediante escrito de 20 de noviembre de 2003, la Sala Primera de Recurso de la OAMI confirmó la resolución del examinador en tanto había desestimado la solicitud de registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, por una parte, y devolvió el asunto al examinador para que resolviera la solicitud de marca sobre la base del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, por otra.

Pretensiones de las partes

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

— Anule la resolución impugnada en la medida en que deniega el registro de la marca denominativa PAPERLAB sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

— 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 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

10 La demandante sostiene que la marca PAPERLAB no describe los productos para los que se solicitó el registro, sino se limita a sugerirlos. A este respecto, desarrolla tres argumentos.

11 En primer lugar, sostiene que no puede establecerse una relación directa entre la marca PAPERLAB y los productos de que se trata. Alega que el término «paperlab» es un nombre inventado, ya que la combinación de los términos «paper» y «lab» no es habitual. La marca PAPERLAB tiene un lugar y una función particular en el mercado pertinente, ya que el público destinatario está compuesto únicamente por un pequeño grupo de profesionales de la industria del papel.

12 Con objeto de demostrar, para comenzar, la inexistencia de relación directa entre la marca PAPERLAB y los productos para los que se solicitó el registro, la demandante examina el significado de los términos «paper» y «lab» y afirma que el elemento clave del signo PAPERLAB es la palabra «lab». Numerosas definiciones de ésta ponen de manifiesto que este término (o el término «laboratorio») designa una habitación, edificio o local utilizado para llevar a cabo análisis científicos o investigaciones o para impartir enseñanzas científicas, o bien el local en que se fabrican medicamentos o productos químicos. Sostiene que existe una diferencia real de significado entre, por una parte, un lugar, y, por otra, unos equipos, como los productos para los que se solicitó el registro de la marca. Por tanto, cuando el consumidor ve u oye el término «paperlab» no puede adivinar que se trata de un equipo, y no de un edificio o local utilizado con fines científicos.

13 En segundo lugar, en cuanto a la circunstancia de que la marca PAPERLAB sea inventada, la demandante alega que este signo denominativo resulta de una construcción original a partir de los términos «paper» y «lab» yuxtapuestos, formando una estructura inusual que no constituye una expresión conocida en

inglés. Del mismo modo que la marca BABY-DRY (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 40), esta creación léxica confiere a la marca así formada un carácter distintivo, que le permite cumplir su función esencial, a saber, la identificación de la empresa que comercializa los productos.

14 Por último, por lo que se refiere al lugar y a la función particular de la marca PAPERLAB en el mercado pertinente, la demandante recuerda que el público destinatario, cuya definición recogió la Sala de Recurso, se compone de un reducido número de técnicos e ingenieros especializados en la industria del papel, que examinan atentamente el producto y la marca que lleva. Por tanto, es perfectamente capaz de entender el sentido clásico de los términos «paper» y «lab» y de apreciar el carácter distintivo de la combinación de estos dos términos y de su uso para designar un equipo electrónico y no un servicio. Además alega, por un lado, que ningún tercero utiliza el término «paperlab» ni tiene una necesidad o interés particular en utilizarlo en sus actividades comerciales y, por otro, que la marca PAPERLAB no restringe los derechos de terceras empresas, que siguen siendo libres de utilizar las palabras «paper», «laboratory» y «lab», conjuntamente o por separado.

15 En segundo lugar, la demandante sostiene que la marca PAPERLAB fue registrada, para productos idénticos, en Finlandia y, para productos similares, en el Benelux, en Japón y en determinados países anglosajones (Estados Unidos y Canadá), donde el significado en inglés de las palabras «lab», «paper» o «laboratory» no suscita ninguna duda en el público destinatario. Afirma que el elevado número de países en que se ha registrado constituye un indicio importante de que la marca PAPERLAB puede registrarse a nivel comunitario.

16 En tercer lugar, a su juicio, la OAMI ha aceptado registrar marcas consistentes en una combinación de palabras semejante a la utilizada para formar la marca PAPERLAB para productos incluidos en la clase 9, como material de circuitos electrónicos e incluso accesorios informáticos. En consecuencia, la resolución impugnada no es coherente con la práctica decisoria de la OAMI. La demandante se refiere, en particular, a las marcas IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE y PAPERMASTER.

17 En su escrito de contestación a la demanda, la OAMI se adhiere a la posición de la Sala de Recurso, según la cual la marca PAPERLAB es descriptiva.

18 En primer lugar señala que, habida cuenta del significado de los términos «paper» y «lab», de los productos para los que se solicita el registro de la marca y del público destinatario, la marca PAPERLAB describe en inglés, de modo simple y directo, la función esperada o el destino de los productos de que se trata, a causa de la relación suficientemente directa y específica que existe entre el signo PAPERLAB y los productos de que se trata. Afirma que, por consiguiente, el público pertinente entenderá que este signo alude a un aparato de laboratorio para el análisis del papel y de los productos de papel, y no a un laboratorio en el sentido clásico de la palabra.

19 La OAMI alega que la yuxtaposición de los términos «paper» y «lab» en el signo PAPERLAB tampoco es inusual desde el punto de vista sintáctico sino que, por el contrario, corresponde a la forma habitual y gramaticalmente correcta de referirse al tipo de productos de que se trata. Es indudable que el público interesado puede utilizar estos dos términos en el lenguaje corriente para designar las características de los productos. La combinación «paperlab» no puede conferir, por tanto, carácter distintivo a la marca solicitada, ya que no produce un efecto diferente del producido por las palabras «paper» y «lab» en el lenguaje corriente, a diferencia de la combinación controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada. De este modo, la OAMI comparte el análisis del público destinatario efectuado por la demandante, pero deduce que, precisamente debido a su experiencia y conocimientos, este público especializado es capaz de captar el sentido técnico exacto del término «paperlab». Para dicho público, la marca PAPERLAB transmite un mensaje claro y directo, a saber, que la demandante suministra un equipo de laboratorio para controlar y analizar el papel.

20 Según la OAMI, tampoco es necesario que el signo sea efectivamente utilizado para describir los productos o sus características en el momento de la solicitud de registro, sino que basta con que estos signos e indicaciones puedan ser utilizados con estos fines.

21 En segundo lugar, la OAMI indica que, aunque en el examen de las solicitudes de registro de marcas comunitarias se pueden tomar en consideración resoluciones nacionales de registro, éstas no son vinculantes.

22 En tercer lugar, la OAMI señala que, cuando procede al examen de una solicitud de registro y debe apreciar si existe o no un motivo absoluto de denegación sobre la base del artículo 7 del Reglamento nº 40/94, se encuentra obligada a pronunciarse respecto a las características propias de la marca solicitada y respecto a los productos y servicios tal como se describen en la solicitud de registro. Por tanto, la existencia de resoluciones anteriores de la OAMI que aceptan el registro de marcas que presentan cierta similitud con la marca PAPERLAB no vincula a la OAMI en su apreciación de la posible existencia de un motivo absoluto de denegación en el caso de autos, máxime cuando las marcas mencionadas por la demandante se diferencian de la marca PAPERLAB en que no constan de las mismas palabras y se refieren a productos y servicios distintos de aquéllos para los que se solicitó el registro de la marca.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

23 Con arreglo al 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». Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

24 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 de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una

de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro [sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 39, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Rec. p. II-4995, apartado 34].

25 De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2004, Lissotschenko y Hentze/OAMI (LIMO), T-311/02, p. II-2957, apartado 30].

26 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2005, Wieland-Werke/OAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), asuntos acumulados T-367/02 a T-369/02, Rec. p. II-47, apartado 31].

27 Además, 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 (sentencia SnTEM, SnPUR, SnMIX, antes citada, apartado 32). A este respecto, el análisis del término controvertido a la luz de las normas léxicas y gramaticales adecuadas es asimismo pertinente [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, ROBOTUNITS, antes citada, apartado 39, y de 30 de noviembre de 2004, Geddes/OAMI (NURSERYROOM), T-173/03, Rec. p. II-4165, apartado 21].

28 En el caso de autos, los productos para los que se solicita el registro de la marca PAPERLAB son equipos informáticos e instrumentos de medida destinados a controlar y analizar el papel. Dado que los productos de que se trata son maquinaria especializada, debe considerarse que el público pertinente está compuesto, efectivamente, por profesionales y consumidores experimentados en el sector de los equipos informáticos y de los instrumentos de medida para controlar y analizar el papel y que es anglófono.

29 En cuanto al argumento de la demandante basado en la inexistencia de relación directa entre la marca PAPERLAB y los productos de que se trata, consta que esta marca se compone de dos elementos distintos, a saber, el término «paper» y el término «lab». Por un lado, el término «paper» constituye una referencia directa al destino y, por tanto, a una característica de los productos para los que se solicita el registro de la marca. Por otro lado, el término «lab» describe una función de los productos para los que se solicita el registro de la marca. En efecto, consta que el término «lab» designa un laboratorio y que el destino de los productos para los que se solicita el registro de la marca es controlar y analizar el papel, actividades normalmente efectuadas por un laboratorio o en laboratorio. Es cierto que el significado inmediato del término «lab» alude a un lugar y no tanto a unos aparatos. Sin embargo, este significado debe ser examinado en relación con los productos contemplados en la solicitud de marca. Desde esta perspectiva, el término «lab» puede perfectamente describir equipos o aparatos destinados a efectuar controles o análisis.

30 A la vista de estos elementos, el público destinatario puede entender que los términos «paper» y «lab» hacen referencia al papel y a un laboratorio, respectivamente. Por tanto, debe considerarse que cada uno de los términos que

forma la marca PAPERLAB describe una de las características o funciones de los productos para los que se solicita el registro de la marca.

31 Además, el público destinatario es capaz de comprender que el signo PAPERLAB designa un equipo de laboratorio para controlar y analizar el papel, como ha puesto de manifiesto acertadamente la Sala de Recurso. En efecto, debido a su dominio del inglés y a su conocimiento técnico del producto y de la industria del papel, este público experimentado y cualificado conoce perfectamente la naturaleza, las características y el uso previsto de los equipos informáticos e instrumentos de medida destinados a controlar y analizar el papel. En consecuencia, podrá asociar la marca PAPERLAB a los productos para los que se solicita el registro. Por tanto, precisamente por ser profesional y experimentado, dicho público es capaz de captar el sentido técnico exacto del término «paperlab», a diferencia de lo alegado por la demandante.

32 En lo que atañe al argumento de que la marca PAPERLAB es inventada, es evidente que la estructura de la combinación «paperlab» no es inusual. Al contrario, el signo controvertido, al unir las palabras «paper» y «lab» en un orden correcto desde el punto de vista de la gramática inglesa, no crea en el público pertinente una impresión suficientemente distante de la producida por la mera yuxtaposición de las palabras como para modificar su sentido o alcance. Por tanto, el público destinatario no lo percibirá como inusual. En consecuencia, la Sala de Recurso no vulneró los principios enunciados por la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada (apartados 43 y 44), habida cuenta de que, en el caso de autos, la marca solicitada no constituye una creación léxica.

33 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso actuó correctamente al declarar que la marca PAPERLAB describía en inglés, de modo simple y directo, la función esperada de los productos para los que se solicitó el registro de la marca. En efecto, el signo denominativo PAPERLAB no crea una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los términos «paper» y «lab». Además, el signo «PAPERLAB» también podría ser percibido como un término que designa una de

las características técnicas de los productos en cuestión, ya que se trata de equipos informáticos e instrumentos de medida concebidos para funcionar como un verdadero laboratorio portátil, a fin de ofrecer, *in situ,* los servicios habitualmente prestados en un laboratorio.

34 El argumento de la demandante de que el término «paperlab» no se usa en el lenguaje corriente ni está recogido en el diccionario no desvirtúa la afirmación anterior. Para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere esta disposición se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o servicios como aquéllos para los que se presenta la solicitud o de las 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 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 del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 32). Por otra parte, la OAMI no está obligada a probar que dicho signo aparece en el diccionario. El carácter registrable de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente con arreglo a la normativa comunitaria pertinente, tal como ha sido interpretada por el juez comunitario. Por consiguiente, basta con que la Sala de Recurso haya aplicado el criterio del carácter descriptivo, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia, para adoptar su resolución, sin estar obligada a justificarse mediante la aportación de pruebas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Telepharmacy Solutions/OAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, apartado 54].

35 Una vez acreditado que el signo PAPERLAB puede describir una de las funciones de los productos para los que se solicita el registro de la marca PAPERLAB, no es pertinente la alegación de que los términos genéricos «paper», «lab» o «laboratorio» pueden ser utilizados por terceros, conjuntamente o por separado.

36 De lo anterior resulta que el primer argumento de la demandante es infundado.

37 El segundo argumento de la demandante, basado en la existencia de resoluciones nacionales de registro de la marca PAPERLAB para productos idénticos o similares, carece asimismo de fundamento. El régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. La OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47].

38 En el caso de autos, nada indica que la Sala de Recurso haya infringido la normativa comunitaria pertinente al examinar el carácter registrable del signo PAPERLAB como marca comunitaria. Además, según la jurisprudencia antes citada, dicha Sala podía apreciar libremente la circunstancia de que la marca PAPERLAB estuviera registrada en dos países de lengua inglesa (Estados Unidos y Canadá) y extraer libremente las consecuencias oportunas en cuanto a la solución que procedía adoptar a propósito del registro de la marca PAPERLAB.

39 El tercer argumento de la demandante, basado en que, en el pasado, la OAMI aceptó registrar marcas consistentes en una combinación de palabras similar a la utilizada para formar la marca PAPERLAB, carece asimismo de fundamento. Por un lado, las marcas citadas por la demandante se distinguen de la marca solicitada PAPERLAB en que designan productos y servicios distintos de los del caso de autos. Por otro lado, 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. Por tanto, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recurso [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 60, no anulada sobre el particular por la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317].

40 De las consideraciones anteriores se desprende que no puede acogerse el motivo único relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

Costas

41 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. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

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.**

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 2005.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

H. Legal