SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 19 de noviembre de 2009 *

En los asuntos acumulados T-425/07 y T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., con domicilio social en Częstochowa (Polonia), representada por el Sr. D. Rzążewska, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. O. Montalto y la Sra. K. Zajfert, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 3 de septiembre de 2007 (asuntos R 1274/2006-4 y

* Lengua de procedimiento: polaco.

R 1275/2006-4), relativas a las solicitudes de registro como marcas comunitarias de las marcas figurativas 100 y 300,

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

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de noviembre de 2007;

habiendo considerado los escritos de contestación presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de febrero de 2008;

visto el auto de 27 de febrero de 2008, mediante el que se acordó la acumulación de los asuntos T-425/07 y T-426/07 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento;

visto el auto de 29 de abril de 2009, mediante el que se acordó la acumulación de los asuntos T-425/07 y T-426/07 a efectos de la sentencia;

celebrada la vista el 26 de noviembre de 2008;

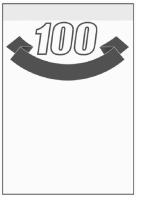
dicta la siguiente

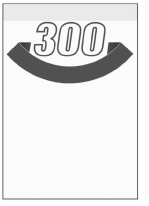
Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 15 de junio de 2004, la demandante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., presentó dos solicitudes de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al 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 [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos figurativos 100 y 300, reproducidos a continuación:





3 Los productos y los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 16, 28 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

— «carteles; álbumes; cuadernillos; revistas; formularios; productos de imprenta; diarios; calendarios; crucigramas; jeroglíficos», incluidos en la clase 16;

— «rompecabezas tridimensionales; adivinanzas; puzles», incluidos en la clase 28;

— «organización de concursos; edición de textos», incluidos en la clase 41.

4 Mediante escritos de 4 de abril de 2006, el examinador comunicó a la demandante que los signos no podían ser registrados para todos los productos contemplados, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009]. En sus respuestas de 30 de mayo de 2006, la demandante mantuvo su posición.

5 El 9 de agosto de 2006, el examinador denegó el registro de los signos 100 y 300, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, en lo que atañe a los siguientes productos:

— «carteles; cuadernillos; revistas; productos de imprenta; diarios», incluidos en la clase 16;

— «rompecabezas tridimensionales; adivinanzas; puzles», incluidos en la clase 28.

El examinador consideró que los signos en cuestión eran indicaciones descriptivas, sin que los colores y los elementos gráficos utilizados pudieran desvirtuar tal conclusión.

6 El 27 de septiembre de 2006, la demandante interpuso sendos recursos contra las resoluciones del examinador.

7 El 22 de febrero de 2007, el Presidente de la Cuarta Sala de Recurso instó a la demandante, con arreglo al artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 37, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009), a declarar, dentro de un plazo de dos meses, que renunciaba a alegar un derecho exclusivo sobre las cifras 100 y 300, que figuraban en las marcas solicitadas. Mediante dos escritos de 15 de junio de 2007, la solicitante se negó a efectuar las declaraciones exigidas, invocando el carácter registrable de las cifras. En consecuencia, la Sala de Recurso desestimó los dos recursos mediante sendas resoluciones de 3 de septiembre de 2007 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»).

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule las resoluciones impugnadas en su totalidad.

— Condene en costas a la OAMI.

9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

10 La demandante formula una observación preliminar sobre el carácter registrable de las cifras e invoca esencialmente tres motivos para fundamentar su recurso. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94; el segundo, en la infracción de la letra c) del artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, y el tercero, en la infracción de la letra b) de esta misma disposición.

Observación preliminar

Alegaciones de las partes

11 La demandante alega que el artículo 4 del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 4 del Reglamento nº 207/2009] formula un principio general en virtud del cual las cifras pueden ser registradas como marcas y que no hay razón alguna para que las cifras no

puedan servir para distinguir en el mercado los productos o los servicios de diferentes competidores.

12 La OAMI estima que dicho principio es correcto, pero únicamente se refiere a la capacidad abstracta de las cifras para distinguir los productos y servicios en el mercado. Esta capacidad abstracta constituye una condición necesaria pero no suficiente para el registro, ya que los signos deben atenerse también a las exigencias recogidas en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

13 Del tenor literal del artículo 4 del Reglamento nº 40/94 se desprende claramente que las cifras pueden registrarse como marcas comunitarias.

14 No obstante, para poder ser registrado, todo signo debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, que se opone al registro de aquellos signos que no sean idóneos para cumplir frente al consumidor la función de indicación del origen comercial de los productos y de los servicios a los que se refiere la solicitud de registro [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Hartmann/OAMI (E), T-302/06, no publicada en la Recopilación, apartados 29 y 30]. Por consiguiente, una cifra tan sólo podrá registrarse como marca comunitaria si tiene carácter distintivo en relación con los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro y no constituye una mera descripción de tales productos y servicios.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

15 La demandante estima que la exigencia de una declaración de renuncia a invocar derechos exclusivos sobre alguno de los elementos de las marcas cuyo registro se solicita carece de todo fundamento, ya que todos los elementos que componen dichas marcas –y, en particular, los elementos numéricos «100» y «300»– poseen carácter distintivo. La demandante precisa que, aun suponiendo que alguno de esos elementos careciera de carácter distintivo, lo adquiriría en combinación con otros elementos, habida cuenta de que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el carácter distintivo de las marcas debe apreciarse en relación con la impresión de conjunto que tales elementos producen.

16 La demandante invoca asimismo un registro anterior de los signos 100 y 200, con un diseño gráfico menos elaborado que el diseño gráfico correspondiente a las marcas solicitadas. Este registro indujo a la demandante a actuar confiando en el Derecho y en la interpretación que la OAMI había hecho del mismo.

17 La OAMI solicita que se desestime el motivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

18 Cuando una marca contiene un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pueda generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada, el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 reconoce a la OAMI la facultad de

exigir, como condición para el registro de la marca, que el solicitante declare que no invocará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento.

19 La función de este tipo de declaraciones, conocidas en la práctica como «disclaimers», es poner de manifiesto el hecho de que el derecho exclusivo reconocido al titular de una marca no se extiende a los elementos no distintivos que la componen. De esta manera, los eventuales solicitantes podrán saber que los elementos no distintivos de una marca registrada que son objeto de tal declaración siguen estando disponibles.

20 El contenido del artículo 38 del Reglamento nº 40/94 ha sido precisado por la regla 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1). En particular, las consecuencias de no presentar la declaración exigida por la OAMI se regulan en el apartado 3 de la regla 11 de dicho Reglamento nº 2868/95. En caso de que el solicitante no presente la declaración exigida por la OAMI dentro del plazo señalado, esta última podrá denegar total o parcialmente la solicitud.

21 En este caso concreto, se trata de determinar si la Sala de Recurso pudo legítimamente considerar, a los efectos de oponer a la demandante la falta de presentación de una declaración con arreglo al artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, por una parte, que los elementos «100» y «300» de las marcas solicitadas carecían de carácter distintivo y, por otra, que la inclusión de tales elementos en las marcas solicitadas podía generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada a éstas.

22 En primer lugar, en lo que atañe a la presencia en las marcas solicitadas de elementos carentes de carácter distintivo, procede precisar que la Sala de Recurso se remitió en parte a su resolución de 7 de agosto de 2006 (asunto R 447/2006-4), relativa a la solicitud de registro de la marca denominativa 1000 (apartado 18 de cada una de las

resoluciones impugnadas). A este respecto, cabe señalar que, según reiterada jurisprudencia, una decisión puede considerarse suficientemente motivada si remite expresamente a otro documento, enviado al demandante, como sucede en el caso de autos [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 48, y la jurisprudencia citada].

23 En la resolución de 7 de agosto de 2006, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que la cifra 1000 podía utilizarse para designar el contenido de folletos y publicaciones periódicas incluidos en la clase 16. En el caso de autos la Sala de Recurso se remite a la citada resolución para afirmar que los elementos «100» y «300» pueden designar la cantidad, el contenido o la edición de los productos incluidos en la clase 16. Por otra parte, considera que dichos elementos pueden designar los diferentes componentes de los productos incluidos en la clase 28.

24 Aunque la Sala de Recurso no indica nada a este respecto, cabe considerar que los mencionados productos están dirigidos al gran público. Así pues, teniendo en cuenta que las cifras 100 y 300 resultan comprensibles en todos los idiomas comunitarios, el público pertinente estará constituido por los consumidores medios de los productos de que se trata en el conjunto de la Comunidad Europea.

25 En el presente caso, las cifras 100 y 300 hacen referencia a cantidades y el consumidor medio las percibirá, inmediatamente y sin ulterior reflexión, como una descripción de las características de los productos de que se trata, en particular la cantidad de carteles contenidos en los paquetes puestos a la venta, el número de páginas de las publicaciones o el número de piezas de los rompecabezas y adivinanzas, que determina su grado de dificultad. Estas características son esenciales en la toma de la decisión de compra. Por consiguiente, el público pertinente percibirá los mencionados elementos numéricos como una información que se facilita sobre los productos designados y no como una indicación del origen de los productos en cuestión.

26 Esta conclusión no queda desvirtuada por la argumentación que la demandante basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la apreciación del carácter distintivo

de los signos complejos. En efecto, en el presente caso no se trata de apreciar el carácter distintivo de marcas compuestas por elementos que, considerados aisladamente, no son distintivos. Se trata de apreciar el carácter distintivo de tales elementos a fin de evitar que el derecho exclusivo resultante de las marcas se extienda indebidamente a los mismos. Por consiguiente, la apreciación del carácter distintivo de los elementos de las marcas solicitadas, en el ámbito del artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, no debe hacerse en relación con la impresión de conjunto producida por dichas marcas, sino en relación con los elementos de que se componen.

27 En segundo lugar, en cuanto a la existencia de dudas sobre el alcance de la protección, la Sala de Recurso afirmó, en el apartado 19 de cada una de las resoluciones impugnadas, que no era posible identificar qué elemento de las marcas solicitadas determinaba su carácter distintivo, lo que podría generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada. En efecto, en el caso de autos los elementos figurativos de las marcas solicitadas, es decir, los colores, encuadramientos, cintas y tipografía utilizados, son demasiado banales para imponerse en la percepción de los consumidores. En cambio, las cifras, en tanto que elementos denominativos únicos, pueden atraer en mayor medida la atención de los consumidores y ocupan por tanto una posición dominante en la impresión producida por las marcas solicitadas.

28 Así pues, de no imponerse ninguna condición para el registro de las marcas solicitadas, podría generarse la impresión de que los derechos exclusivos se extenderían a los elementos «100» y «300», impidiendo de este modo la utilización de dichos elementos en otras marcas. En consecuencia, la Sala de Recurso consideró legítimamente que la inclusión de tales signos en las marcas solicitadas podría generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada a las mismas.

29 Pues bien, mediante sus escritos de 15 de junio de 2007, la demandante se negó a efectuar declaraciones renunciando a invocar derechos exclusivos sobre tales elementos, alegando el carácter registrable de las cifras 100 y 300. Los mencionados

escritos llegaron, por lo demás, a su destino fuera del plazo de dos meses concedido por el Presidente de la Sala de Recurso, sin que la demandante hubiera podido demostrar que se le había concedido un plazo adicional, a pesar de sus alegaciones en ese sentido realizadas en la vista. Por consiguiente, al no haber presentado la demandante las declaraciones a que se refiere el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, así como el apartado 2 de la regla 11 del Reglamento nº 2868/95, la Sala de Recurso denegó legítimamente el registro de las marcas solicitadas en aplicación del apartado 3 de la regla 11 del Reglamento nº 2868/95.

30 Esta conclusión no queda desvirtuada por la argumentación que la demandante según la cual los signos 100 y 200, con un diseño gráfico menos elaborado que los diseños gráficos correspondientes a las marcas solicitadas, fueron registrados por la OAMI como marcas comunitarias para productos incluidos en las clases 16 y 28. A este respecto, cabe observar que la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94 y no sobre la base de la práctica decisoria de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA), T-127/02, Rec. p. II-1113, apartado 71, y de 19 de mayo de 2009, Euro-Information/OAMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE y CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 y T-178/07, no publicada en la Recopilación, apartado 44]. Por lo demás, en la medida en que este argumento deba entenderse como la alegación de una violación del principio de igualdad de trato, resulta de reiterada jurisprudencia que dicho principio sólo puede invocarse en el contexto del respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro [sentencias del Tribunal de primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 67, y de 30 de noviembre de 2006, Camper/OAMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, no publicada en la Recopilación, apartados 93 a 95].

31 A la vista de todo lo anterior, procede desestimar el primer motivo.

32 Habida cuenta de que la Sala de Recurso no basó las resoluciones impugnadas en la falta de carácter distintivo y en el carácter descriptivo de las marcas solicitadas, apreciadas según la impresión global que producen, sino en el hecho de que contienen elementos a

los que resulta aplicable el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, los motivos segundo y tercero, basados en la infracción de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y en la letra c) de esa misma disposición, son inoperantes.

33 Por consiguiente, los presentes recursos deben ser desestimados en su totalidad.

Costas

34 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de noviembre de 2009.

Firmas