SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 19 de septiembre de 2002 *

En el asunto C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, representada por el Sr. S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE) (T-19/99, Rec. p. II-1), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y D. Schennen, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 21 de marzo de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de mayo de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2000, DKV Deutsche Krankenversicherung AG (en lo sucesivo, «DKV») interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de

Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE) (T-19/99, Rec. p. II-1; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual este último desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») de 18 de noviembre de 1998 (asunto R 72/1998-1), por la que se desestima el recurso interpuesto por DKV contra la denegación de registro como marca comunitaria del vocablo «Companyline» para designar servicios de seguros y negocios financieros.

El marco jurídico

2 A tenor del artículo 7 del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L11, p. 1):

«1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) 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;

[...]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

[...]»

3 Con el título «Limitación de los efectos de la marca comunitaria», el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Hechos que originaron el litigio

4 Mediante escrito de 23 de julio de 1996, DKV solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria del vocablo «Companyline» para los servicios de seguros y negocios financieros (clase 36).

5 Mediante resolución de 17 de abril de 1998, el examinador de la OAMI denegó dicha solicitud por carecer dicho vocablo de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Mediante resolución de 18 de noviembre de 1998 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, que DKV había interpuesto contra la resolución de 17 de abril de 1998, por los mismos motivos que los expuestos por el examinador.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

6 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 1999, la recurrente interpuso, con arreglo al artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo cuarto, tras su modificación), un recurso de anulación de la resolución impugnada.

7 En primer lugar, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el signo cuyo registro se denegó se compone exclusivamente de los términos «company» y «line», ambos usuales en los países anglófonos. Señaló que el término «company» permite comprender que se trata de un producto o de un servicio destinado a las sociedades o empresas. La palabra «line» tiene diversos significados. Precisó que, en el ámbito de los servicios de seguro y financieros significa, en particular, una rama de los seguros, una gama o un grupo de productos. Declaró que se trataba, por ello, de dos palabras genéricas que sólo designan una gama de productos o de servicios destinados a las empresas. A juicio de dicho Tribunal, el hecho de juntar una a otra, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. De ello, infirió que el signo «Companyline» carecía de carácter distintivo.

8 En segundo lugar, el Tribunal de Primer Instancia examinó la argumentación de la recurrente según la cual la OAMI había incumplido la obligación de armonizar el Derecho comunitario de marcas, al apreciar el carácter distintivo del signo controvertido únicamente en relación con la zona lingüística anglófona. A este respecto, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, para la aplicación de los motivos de denegación de registro previstos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, el apartado 2 del mismo artículo prevé que, para justificar tal denegación, basta con que sólo existan en una parte de la Comunidad.

9 En tercer lugar, en los apartados 30 y 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no procedía pronunciarse sobre el motivo basado en

la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, —en el caso de autos el apartado 1, letra b)— para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria.

10 En cuarto lugar, en el apartado 33 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo basado en la desviación de poder de la OAMI, señalando que no existe ningún indicio objetivo y preciso que ponga de manifiesto que la resolución impugnada se adoptó con el objetivo exclusivo, o, cuando menos, determinante, de alcanzar fines distintos de aquellos en los que se basa la resolución.

El recurso de casación

11 Mediante su recurso de casación, DKV solicita implícitamente que se anulen la sentencia recurrida y la resolución impugnada, así como la resolución del examinador; solicita igualmente que se condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a DKV.

Sobre el primer motivo

13 Mediante su primer motivo, DKV recrimina al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Mediante la primera parte de este motivo, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no definió los criterios por los que debe determinarse y delimitarse el motivo de denegación del registro de marcas que «carezcan de carácter distintivo», enunciado en esta disposición, en relación con la existencia de un «carácter distintivo mínimo».

14 Según DKV, el Tribunal de Primera Instancia procedió a una apreciación extremadamente rigurosa de los requisitos para el registro de una marca. Considera que, en realidad, el motivo de denegación del registro de marcas que «carezcan de carácter distintivo» sólo debe concebirse con criterios mínimos, lo cual, a su juicio, se desprende tanto del sistema del artículo 7, apartado 1, como de la función armonizadora que corresponde a la OAMI.

15 Mediante la segunda parte del primer motivo, DKV alega que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el hecho de que, para apreciar el carácter distintivo de un signo compuesto, únicamente es determinante la impresión de conjunto que éste produce. Alega que, no se le puede negar el carácter distintivo del signo basándose en que algunos elementos concretos de éste, considerados en sí mismos, no poseen tal carácter.

16 Señala que el signo «Companyline» posee, en efecto, carácter distintivo suficiente. La combinación del sufijo «line» con la indicación material «company» expresa la abreviación de indicaciones descriptivas directas y nítidas, cuyo contenido queda oculto por la abreviación. Afirma que, en los Estados miembros, e incluso en la práctica de la OAMI, tales signos se registran normalmente como marcas que tienen carácter distintivo. Alega que, no obstante, el Tribunal de Primera Instancia no se apercibió de los múltiples significados posibles sugeridos por asociación.

17 Acerca de este motivo la OAMI sostiene, con carácter principal, que las alegaciones formuladas por DKV constituyen, esencialmente, apreciaciones de hecho que no son objeto de apreciación por el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento de casación. Sostiene que, por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad del motivo.

18 Con carácter subsidiario, en relación con la primera parte del primer motivo, la OAMI señala que el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión —al igual que la propia OAMI en las dos instancias que se siguieron ante la misma— de que el signo controvertido carece por completo de carácter distintivo. En consecuencia, ya no se plantea la cuestión de cuál es el grado de carácter distintivo que resulta necesario para traspasar el umbral del «carácter distintivo mínimo».

19 En relación con la segunda parte del motivo, la OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia no ha infringido ninguna norma jurídica. En el caso de autos, se trata de una marca denominativa compuesta por dos términos descriptivos, sin que la combinación de ambos implique elemento alguno de fantasía que supere el contenido descriptivo de la expresión. Afirma que el significado descriptivo es inequívoco y se impone de manera inmediata, sin que sea preciso esfuerzo analítico alguno.

20 A este respecto, en lo que atañe a la primera parte del primer motivo, baste señalar que el litigio sometido al Tribunal de Primera Instancia se refería a la denegación del registro del signo «Companyline» debido a que éste no tenía carácter distintivo. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia pudo limitarse fundadamente a examinar esta cuestión y no estaba obligado a pronunciarse sobre la posible delimitación del concepto de falta de carácter distintivo, en relación con el concepto de carácter distintivo mínimo.

21 Por lo que respecta a la segunda parte del primer motivo, debe señalarse, en primer lugar, que, al comprobar si la combinación de dos términos genéricos implica una característica adicional que puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho en su interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

22 En segundo lugar, es preciso señalar que la aplicación concreta de este criterio en el caso de autos por el Tribunal de Primera Instancia, tal como ha rechazado DKV, implica algunas apreciaciones de carácter fáctico. Pues bien, como ha puesto de relieve el Abogado General en los puntos 58 y siguientes de sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para comprobar los hechos, salvo en caso de que una inexactitud material de sus observaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido y, por otra parte, para apreciar esos hechos. Por consiguiente, salvo en el supuesto de desnaturalización de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 21 de junio de 2001, Moccia Irme y otros/Comisión, asuntos acumulados C-280/99 P a C-282-99 P, Rec. p. I-4717, apartado 78, y el auto de 25 de abril de 2002, DSG/Comisión, C-323/00 P, Rec. I-3919, apartado 34).

23 Las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia no ponen de relieve ningún elemento que deje presumir una desnaturalización de los elementos que le fueron presentados. En particular, en el apartado 26 de la sentencia recurrida declaró que el hecho de juntar los términos «company» y «line», ambos usuales en los países anglófonos, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la DKV de los de otras empresas. Este razonamiento no contiene ningún indicio que permita presumir una desnaturalización de los elementos presentados al Tribunal de Primera Instancia.

24 En lo que atañe a la imputación de que el Tribunal de Primera Instancia no examinó la impresión de conjunto que produce un signo compuesto (véase, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 40), el mismo carece de fundamento. En efecto, como se ha expuesto en el apartado anterior, el Tribunal de Primera Instancia dedicó una parte considerable de su razonamiento a examinar el carácter distintivo del signo en su conjunto, dado que se trata de un signo compuesto por palabras.

25 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo

26 Mediante su segundo motivo, DKV imputa al Tribunal de Primera Instancia el hecho de haberse negado a apreciar el signo «companyline» a la luz del artículo 7, apartado 1, letra c), del reglamento nº 40/94.

27 A su juicio, la necesidad de mantener disponibles algunos signos o indicaciones para que puedan utilizarlos todos los operadores («Freihaltebedürfnis»), prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), debe existir concretamente y no sólo de manera abstracta. Afirma que debe interpretarse esta disposición en sentido restringido y favorable a la protección. Según DKV, de la práctica de la OAMI se desprende que no deben considerarse descriptivas las marcas cuyo contenido semántico, con respecto a los productos y servicios designados en la solicitud, sólo se encuentra en una determinada relación, que no puede ser precisada más detalladamente o que resulta incomprensible, y las marcas que únicamente aluden a sus características o que, si acaso, sólo sugieren tales características. Por lo tanto, considera que la OAMI no debió declarar en el caso de autos que el signo «companyline» tiene carácter descriptivo.

28 A este respecto, debe recordarse que la resolución del examinador de la OAMI de 17 de abril de 1998 se basa únicamente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 para motivar la denegación del registro del signo «Companyline» como marca comunitaria. Por consiguiente, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia pudo limitarse a examinar el litigio únicamente a la luz de esta disposición, considerando, en los apartados 30 y 31 de su sentencia, que no procedía pronunciarse sobre un motivo relativo a la

infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), en la medida en que basta que se aplique uno de los motivos enumerados en el artículo 7, apartado 1, para denegar el registro.

29 Resulta patente que esta motivación no adolece de ningún error de Derecho. En efecto, del tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende claramente que basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en esta disposición para que el signo controvertido no pueda registrarse como marca comunitaria.

30 Por consiguiente, el segundo motivo es infundado y también debe ser desestimado.

Sobre el tercer motivo

31 Mediante su tercer motivo, DKV imputa al Tribunal de Primera Instancia el hecho de no haber tenido en cuenta el artículo 12, letra b), del Reglamento 40/94. En efecto, esta disposición constituye, en su opinión, una atenuación a la interpretación restrictiva del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.

32 Sostiene que el artículo 12, letra b), del Reglamento permite que, en caso de duda, no se impida el registro de un signo como «Companyline». A su juicio, en la medida en que esta disposición garantiza que el signo controvertido no impida

que el público describa concretamente los servicios del sector de los seguros y de la financiación respecto a empresas que utilizan los elementos «company» y «line», carece de fundamento la objeción en la que se basa la denegación del registro del signo.

33 Sobre este extremo es necesario señalar que de los autos se desprende que la alegación basada en el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94 sólo se formuló ante el Tribunal de Primera Instancia en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, disposición que, según DKV, debe ser «interpretada a la luz del artículo 12, letra b)».

34 Dado que el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la denegación de inscripción había podido basarse legalmente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que, por lo tanto, no procedía pronunciarse sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), no estaba obligado a pronunciarse sobre las relaciones existentes entre esta última disposición y el artículo 12, letra b), del Reglamento. Por lo tanto, es inoperante el motivo basado en el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no se pronunciara a este respecto.

35 En tanto en cuanto DKV pretende alegar en el recurso de casación que el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94 constituye también una atenuación a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), tal alegación constituye un motivo nuevo invocado por primera vez en el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, motivo que, por ende, debe considerarse inadmisible (véase, en particular, el auto de 13 de septiembre de 2001, Comité du personnel de la BCE y otros/BCE, C-467/00 P, Rec. p. I-6041, apartado 22).

36 Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo.

Sobre el cuarto motivo

37 Mediante la primera parte de su cuarto motivo, DKV reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al signo «Companyline» sin tomar en consideración la postura adoptada por las administraciones nacionales con motivo de registros similares en el conjunto de los Estados miembros. Recuerda la recurrente que en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera Instancia presentó abundante documentación que demuestra dicha postura, en particular, la de la Oficina británica de marcas. Afirma que se aportó la prueba de que existe un gran número de marcas, en el ámbito de la clase 36, con el sufijo «line». Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto indebidamente dichas pruebas.

38 Mediante la segunda parte de este motivo, DKV sostiene que el Tribunal de Primera Instancia debería haber tomado en consideración el hecho de que el público está familiarizado con la lengua inglesa en una parte importante de la Comunidad y que las oficinas nacionales de marcas reconocen a la lengua inglesa la misma difusión que la que tiene en la zona lingüística anglófona de la Comunidad.

39 A este respecto, en lo que atañe a la primera parte del cuarto motivo, como ha observado el Abogado General en el punto 91 de sus conclusiones, baste señalar que no existe ninguna disposición del Reglamento nº 40/94 que obligue a la OAMI a alcanzar resultados idénticos a los logrados por las administraciones nacionales en una situación similar. Por lo tanto, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error de Derecho a este respecto.

40 En lo que se refiere a la segunda parte del cuarto motivo, la OAMI señaló fundadamente que del texto del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se desprende que debe denegarse el registro de un signo cuando tiene carácter descriptivo o no tiene carácter distintivo en la lengua de un Estado miembro, aunque pueda ser registrado en otro Estado miembro. Por cuanto el Tribunal de Primera Instancia declaró que el signo controvertido no tenía carácter distintivo en la zona lingüística anglófona, es evidente que no era necesario que examinara la naturaleza de la impresión que el signo podía producir en quienes hablan otras lenguas comunitarias.

41 De lo anterior se deduce que ambas partes del cuarto motivo carecen de fundamento y que procede desestimar el motivo en su totalidad.

Sobre el quinto motivo

42 Mediante su quinto motivo, DKV alega que la OAMI cometió una desviación de poder en la medida en que, en casos similares al presente, había registrado otros signos que contienen el sufijo «line», como «Moneyline», «Cashline», «Inmoline» y «Combiline». Por lo tanto, a juicio de la recurrente, al denegar el registro del signo «Companyline», la OAMI vulneró sus propios principios de registro e infringió sus propias directrices de examen. En su opinión, las razones por las que la OAMI actuó de esta manera obedecen probablemente al hecho de que deseaba impedir que la recurrente acumulara marcas con el sufijo «line», lo cual constituye una desviación de poder.

43 La OAMI responde que se trata de meras conjeturas fácticas que ya fueron expuestas de manera idéntica ante el Tribunal de Primera Instancia. Este declaró fundadamente que no existía ningún indicio objetivo y preciso que pusiera de

manifiesto que la resolución impugnada se había adoptado con el fin exclusivo o, cuando menos, determinante de alcanzar fines distintos de aquellos en los que se basa la resolución.

44 A este respecto, baste señalar que DKV se limita a repetir ante el Tribunal de Justicia las mismas alegaciones fácticas que formuló ante el Tribunal de Primera Instancia, sin expresar un reproche concreto contra la sentencia recurrida. Pues bien, tal motivo constituye, en realidad, una petición destinada a obtener un mero reexamen del recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual, a tenor del artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, excede de la competencia de éste (véase, en particular, el auto DSG/Comisión, antes citado, apartado 54).

45 Por consiguiente, el quinto motivo es inadmisible y, por ello, debe ser desestimado.

46 De las consideraciones que preceden resulta que procede declarar la inadmisibilidad de los motivos invocados por DKV en apoyo de su recurso de casación o declararlos infundados. Por lo tanto, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

47 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI la condena en costas de DKV y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

decide:

1) **Desestimar el recurso de casación.**

2) **Condenar en costas a DKV Deutsche Krankenversicherung AG.**

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de septiembre de 02002.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Quinta

P. Jann