Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 20 de julio de 2016 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión SUEDTIROL — Artículo 7, apartado 1, letra c), y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Motivo de denegación absoluto — Indicación de procedencia geográfica — Carácter descriptivo»

En el asunto T-11/15,

Internet Consulting GmbH, con domicilio social en Brunico (Italia), representada por los Sres. L. Miori y A. Bertella, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Schifko, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Gran Sala de Recurso de la EUIPO, que interviene como coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italia), representada por el Sr. C. Volkmann, abogado,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto una pretensión de anulación de la resolución de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de octubre de 2014 (asunto R 574/2013-G) relativa a un procedimiento de nulidad entre la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e Internet Consulting,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuschitz, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de enero de 2015;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de junio de 2015;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de junio de 2015;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 19 de agosto de 2002, la demandante, Internet Consulting GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 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) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo SUEDTIROL.

3 Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 35, 39 y 42, según lo previsto en el 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 para cada una de dichas clases a la descripción siguiente:

— clase 35: «gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»;

— clase 39: «embalaje y almacenamiento de mercancías»;

— clase 42: «servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos».

4 La solicitud de marca de la Unión Europea se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 83/2003, de 24 de noviembre de 2003. La marca fue registrada el 16 de septiembre de 2011 con el número 2826931.

5 El 3 de enero de 2012, la coadyuvante, la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (provincia autónoma de Bolzano-Alto Adigio, Italia) solicitó que se declarara la nulidad de la marca controvertida, para todos los servicios que designaba. Basó su demanda en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), de ese Reglamento, en la medida en que la marca controvertida constituía una indicación geográfica de procedencia, que designaba a la región autónoma de Trentino-Alto Adigio/Tirol del Sur (en lo sucesivo, «región de Tirol del Sur»), situada en el norte de Italia.

6 Mediante resolución de 15 de febrero de 2013, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida.

7 La coadyuvante interpuso un recurso contra dicha resolución, en virtud de los artículos 58 y siguientes del Reglamento n.º 207/2009.

8 Mediante resolución de 3 de abril de 2014, la Primera Sala de Recurso remitió el asunto a la Gran Sala de Recurso.

9 Mediante resolución de 10 de octubre de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Gran Sala de Recurso estimó el recurso de la coadyuvante y declaró la nulidad de la marca controvertida, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, por considerar que ésta había sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del mismo Reglamento.

10 En particular, por lo que se refiere a la admisibilidad de la solicitud de nulidad, la Gran Sala de Recurso consideró que la citada solicitud era admisible, dado que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 preveía que cualquier persona física o jurídica disponía de legitimación y que el concepto de persona jurídica incluía a las personas jurídicas de Derecho público, como la coadyuvante.

11 En cuanto al examen del fondo de la solicitud de nulidad, la Gran Sala de Recurso señaló, en particular, que:

— el término «südtirol» era la denominación usual en alemán de la provincia más septentrional, que era una de las más ricas de Italia y cuya autonomía era reconocida por la Constitución italiana;

— habida cuenta de que la existencia de dicha región era conocida por el público pertinente, constituido al menos por el consumidor italiano y por el consumidor de lengua alemana de la Unión Europea que conoce la existencia de la región de Tirol del Sur, podía considerarse que la marca controvertida indicaba al citado público el origen geográfico de los servicios a los que se refería;

— dado que el origen geográfico de los servicios era una característica de éstos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, el término «suedtirol» constituía una indicación geográfica de procedencia, que debía ser protegida en aras del interés general;

— los servicios designados no presentaban otras características particulares que pudieran llevar al consumidor pertinente a no asociar la indicación «südtirol» a su procedencia geográfica;

— el consumidor pertinente percibirá que, cuando se ofrecen bajo la marca controvertida, los servicios de gestión y de administración comercial, los trabajos de oficina, los servicios de embalaje y almacenamiento de mercancías, los servicios científicos y tecnológicos, los servicios de análisis y de investigación industrial, los servicios de desarrollo de ordenadores y software, y los servicios jurídicos, proceden de la región de Tirol del Sur, se prestan en dicha región o se ofrecen a las empresas que operan en esa región;

— el hecho de que un número considerable de empresas en la región de Tirol del Sur tuvieran los términos «südtirol» o «suedtirol» en sus razones comerciales confirmaba que ese término constituía una indicación geográfica de procedencia.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule o al menos modifique la resolución impugnada y desestime, en cualquier caso, la solicitud de nulidad de la marca controvertida.

— Condene en costas a la EUIPO.

13 La EUIPO solicita al Tribunal General que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

14 La coadyuvante solicita al Tribunal General que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, por un lado, en la violación y en la aplicación errónea de los artículos 5 y 56 del Reglamento n.º 207/2009 y, por otro, en la violación y en la aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), y de los artículos 12 y 52 del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el primer motivo, basado en la violación y en la aplicación errónea de los artículos 5 y 56 del Reglamento n.º 207/2009

16 La demandante considera que del artículo 5 en relación con el artículo 56 del Reglamento n.º 207/2009 resulta que la coadyuvante, entidad de Derecho público, no está legitimada para presentar una solicitud de nulidad. En la medida en que el artículo 5 del Reglamento n.º 207/2009, relativo al derecho de ser titular de una marca de la Unión Europea, menciona expresamente después de «las personas físicas o jurídicas» a las «entidades de Derecho público», la mención de las personas físicas o jurídicas sin más en el artículo 56 del citado Reglamento, según la demandante, excluye la posibilidad de que las entidades de Derecho público puedan presentar una solicitud de nulidad.

17 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esos argumentos.

18 El artículo 5 del Reglamento n.º 207/2009 contiene una definición general de las personas que pueden ser titulares de una marca de la Unión Europea. Precisa que «podrán ser titulares de marcas [de la Unión Europea] las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público».

19 De la consideración anterior se desprende que las entidades de Derecho público figuran en este artículo con carácter ilustrativo como un ejemplo de personas jurídicas que pueden ser titulares de tal marca y que están facultadas para ejercer sus derechos con arreglo al artículo 56, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009. En cambio, no existe ninguna indicación conforme a la cual el artículo 56, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que, contrariamente al artículo 5 del citado Reglamento, se limita a mencionar, en particular, a «cualquier persona física o jurídica», debería interpretarse que no incluye a las entidades de Derecho público. En efecto, las causas de caducidad y

de nulidad y, en particular, las de nulidad absoluta en el sentido del artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009 pueden ser invocadas por cualquier persona, independientemente de su estatuto privado o público, razón por la que el artículo 56, apartado 1, letra a), *in fine*, del mismo Reglamento se limita a exigir que la citada persona «tenga capacidad procesal». En consecuencia, contrariamente a lo que alega la demandante, no puede interpretarse que la falta de mención explícita en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 de las entidades de Derecho público tiene como finalidad excluir a éstas del ámbito de aplicación de dicha disposición.

20 Por consiguiente, la Gran Sala de Recurso no ha violado los artículos 5 y 56 del Reglamento n.º 207/2009, al declarar que la coadyuvante estaba legitimada para presentar una solicitud de nulidad de la marca controvertida.

21 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación y en la aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), y de los artículos 12 y 52 del Reglamento n.º 207/2009

22 La demandante alega que la Gran Sala de Recurso, al considerar que la marca controvertida constituía una indicación geográfica de procedencia de un lugar conocido por el público pertinente que informaba de la procedencia geográfica de los servicios de que se trata, y no de su origen comercial, violó el artículo 7, apartado 1, letra c), y los artículos 12 y 52 del Reglamento n.º 207/2009.

23 En particular, el artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento prohíbe el registro de una indicación geográfica de procedencia únicamente cuando el signo indica un lugar que presenta actualmente, o que podría presentar en el futuro, un vínculo con la categoría de productos o de servicios a que se refiere, y no el lugar en que se prestan los servicios, puesto que se hace referencia a la «procedencia geográfica». Además, contrariamente a los productos, los servicios no tienen por lo general en sí mismos las características del territorio en que se prestan o en que se encuentra el domicilio social de la empresa que los presta. En este sentido, los únicos elementos que pueden caracterizar a los servicios son la manera en que se prestan o la calidad de su prestador, más que su origen geográfico, con la salvedad de los servicios «típicos» de una determinada región. Habida cuenta de que el domicilio social de la empresa prestadora o el lugar de la prestación pueden variar, no pueden constituir un vínculo indisoluble entre el servicio y el territorio. Por último, la probabilidad razonable de una asociación entre el servicio y un lugar debería existir en el momento del registro de una marca, circunstancia que, según la demandante, la coadyuvante no demostró.

24 Además, a juicio de la demandante, la Gran Sala de Recurso no tomó en consideración el efecto del artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que permite a un tercero incluir el término «suedtirol» en su nombre o su razón social, a pesar del registro de la marca controvertida. Esta disposición permite preservar suficientemente la disponibilidad de las indicaciones geográficas de procedencia en el tráfico económico.

25 La EUIPO y la coadyuvante consideran infundadas estas alegaciones.

26 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, 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».

27 Además, el artículo 7, apartado 2, del citado Reglamento dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la [Unión]».

28 A tenor del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, «la nulidad de la marca [de la Unión Europea] se declarará, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: [...] cuando la marca [de la Unión Europea] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 [...]».

29 De la jurisprudencia resulta que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 persigue un objetivo de interés general, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. Esta disposición impide, por consiguiente, que, tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca [véase la sentencia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 29 y jurisprudencia citada].

30 Por lo que se refiere más concretamente a signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para los que se solicita el registro de la marca, en particular los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad debido no sólo a su capacidad para poner de manifiesto, en su caso, la calidad y otras propiedades de las categorías de productos de que se trata, sino también en influir de modo diverso en las preferencias de los consumidores, por ejemplo asociando los productos a un lugar que puede suscitar sentimientos positivos [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 26, y de 13 de septiembre de 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OAMI — Castel Frères (CASTEL), T-320/10, no publicada, EU:T:2013:424, apartado 43].

31 Contrariamente a lo que sostiene la demandante, está jurisprudencia también es aplicable a los servicios [véase en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OAMI (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, apartado 32].

32 Además, debe señalarse que quedan excluidos, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos susceptible de ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a disposición de éstas como indicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos o servicios considerada [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, apartado 48].

33 A este respecto, es preciso indicar que el legislador de la Unión ha reservado, como excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, la posibilidad de registrar signos que pueden servir para designar la procedencia geográfica como marca colectiva con arreglo al artículo 66, apartado 2, del citado Reglamento y, para determinados productos, cuando reúnen los requisitos necesarios, como indicaciones geográficas de procedencia o denominaciones de origen protegidas en el marco de las disposiciones del Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO 1992, L 208, p. 1) (sentencia de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 32).

34 Sin embargo, procede precisar que, en principio, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 no se opone al registro de nombres geográficos que sean desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo sean como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no sea probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o servicios considerada procede de

dicho lugar o ha sido concebida en él (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 33 y jurisprudencia citada, y de 15 de enero de 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, apartado 49).

35 La apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por un lado, en relación con los productos o servicios correspondientes y, por otro, en relación con la forma en que lo entiende el público al que se destinan tales productos o servicios (sentencia de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 34).

36 En primer lugar, por lo que se refiere al público pertinente, es necesario confirmar la definición dada por la Gran Sala de Recurso en los apartados 36 a 42 de la resolución impugnada. En efecto, por un lado, la marca controvertida es el signo denominativo SUEDTIROL, que puede ser comprendido por el público italiano y por el público de la Unión de lengua alemana. El término «suedtirol» y el término alemán «südtirol», utilizado para identificar a la región de Tirol del Sur, son equivalentes, toda vez que el primero contiene un diptongo que sustituye normalmente a la letra del alfabeto alemán «ü». Por otro lado, determinados servicios designados por la marca controvertida, a saber, los servicios de gestión de negocios comerciales, de administración comercial, los trabajos de oficina, los servicios científicos y tecnológicos, los servicios de análisis y de investigación industrial, los servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software, se dirigen a las empresas activas en cualquier sector económico y que constituyen un consumidor especializado. A este respecto, es preciso señalar que, aunque sea posible estimar que tales servicios también se dirigen a empresarios individuales, deben considerarse que éstos son profesionales y que, por lo tanto, forman parte de un público especializado. Por lo que se refiere a los servicios jurídicos (clase 42) y al embalaje y almacenaje de mercancías (clase 39), se dirigen al consumidor medio y especializado. Por lo tanto, la mayoría del público pertinente está formada por un público más atento.

37 A este respecto, el Tribunal ha declarado que, para que un signo se vea afectado por la prohibición del artículo 7, apartado 1, letras b) o c), del Reglamento n.º 207/2009, es suficiente que exista un motivo de denegación en relación con una parte del público destinatario y que no es necesario, a este respecto, examinar si los demás consumidores que forman parte del público pertinente también conocen dicho signo [véase la sentencia de 25 noviembre de 2015, bd breyton design/OAMI (RACE GTP), T-520/14, no publicada, EU:T:2015:884, apartado 29 y jurisprudencia citada].

38 Así pues, la Gran Sala de Recurso declaró acertadamente que el público pertinente que debía tenerse en cuenta estaba formado por el público germanófono italiano y de la Unión y el público italófono italiano con un nivel de atención más bien elevado.

39 En segundo lugar, a la luz de las consideraciones enunciadas en los apartados 26 a 35 anteriores, para apreciar el carácter descriptivo de la marca controvertida en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, es preciso determinar, por un lado, si el término geográfico que constituye la marca solicitada es comprendido como tal y conocido por el público pertinente y, por otro, si ese término geográfico presenta, actualmente, en la percepción del público pertinente, un vínculo con los servicios reivindicados o si puede razonablemente establecerse dicho vínculo en el futuro.

40 Pues bien, en primer lugar, como señala acertadamente la Gran Sala de Recurso en los apartados 15 a 19 y 43 y 44 de la resolución impugnada, el término «Suedtirol», equivalente a la palabra alemana «Südtirol», es percibido por el público pertinente como una indicación geográfica que hace referencia a la región de Tirol del Sur, región conocida tiempo antes de que se presentara la solicitud de registro de la marca controvertida, por su historia, su situación geográfica, su autonomía, su régimen lingüístico particular y su importancia económica. Al igual que la Gran Sala de Recurso, el Tribunal considera que esos elementos constituyen un hecho notorio, es decir, que puede ser conocido a través de fuentes

generalmente accesibles [sentencia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, apartado 29], existente mucho antes de la presentación de esa solicitud.

41 En segundo lugar, en cuanto al requisito relativo a la existencia de un vínculo entre el nombre geográfico y los servicios designados, es preciso señalar que la Gran Sala de Recurso indicó también acertadamente, en particular en el apartado 19 de la resolución impugnada, en esencia, que la región de Tirol del Sur se percibe, desde hace tiempo, como una región próspera, con una economía dinámica, como se ha señalado en el apartado 40 anterior. El Tribunal considera que la circunstancia de que la región de Tirol del Sur es una región económicamente próspera con una economía dinámica, también tiene carácter notorio. Asimismo, como señala acertadamente la Gran Sala de Recurso en el apartado 50 de la resolución impugnada, también queda acreditado que los servicios designados por la marca impugnada se ofrecen en principio en cada región que presenta cierta importancia económica. Por otra parte, esta apreciación no ha sido desvirtuada, en el marco del presente recurso, por las críticas genéricas de la demandante, que además no se apoyan en pruebas.

42 Además, es cierto que el público pertinente puede percibir la marca controvertida como una referencia a una cualidad específica de tales servicios, por ejemplo, al hecho de que esos servicios se adaptarán a las exigencias particulares de las empresas que operan en esa región, marcada por un contexto político, administrativo y lingüístico particular (apartado 51 de la resolución impugnada). Así pues, la utilización de esa indicación geográfica de procedencia puede vehicular en los sectores interesados una idea o una imagen positiva de una cualidad particular de esos servicios, en el sentido de la jurisprudencia [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2011, Mövenpick/OAMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, no publicada, EU:T:2011:753, apartados 44 y 45] y puede suscitar sentimientos positivos en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 30 anterior cuando dicha indicación se utiliza en relación con la comercialización de los servicios a que se refiere la marca controvertida.

43 De lo anterior resulta que la marca controvertida será comprendida por el público pertinente no sólo como una referencia a una región geográfica, que suscita sentimientos positivos, sino también, dada la prosperidad y la evolución dinámica de la economía de dicha región, como una indicación de que los servicios que designa proceden de tal región. Por otra parte, es preciso añadir que la coadyuvante ha demostrado ante la Gran Sala de Recurso que varias empresas, radicadas en esa región, ofrecen efectivamente servicios de la misma naturaleza que los servicios designados por la marca controvertida (apartado 55 de la resolución impugnada) y que la demandante no ha conseguido desvirtuar esa apreciación. Por consiguiente, cuando dichos servicios se comercializan bajo la marca controvertida, el público pertinente percibirá ésta como una indicación de su origen.

44 Además, en la medida en que la demandante sostiene, en esencia, que el nombre geográfico no puede describir las características de los servicios de que se trata, basta recordar que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto evitar que un actor económico monopolice una indicación geográfica de procedencia en perjuicio de sus competidores. Si bien la Gran Sala de Recurso está obligada en principio a examinar la pertinencia de la indicación geográfica de procedencia para esas relaciones de competencia examinando el vínculo entre dicha procedencia y los productos y los servicios para los que la marca se solicita, antes de poder denegar su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, no es menos cierto que la intensidad de dicha obligación puede variar en función de varios factores, como el alcance, el renombre o la naturaleza de la indicación geográfica de procedencia de que se trate. En efecto, la probabilidad de que una indicación geográfica de procedencia pueda influir en las relaciones de competencia es elevada cuando se trata de una gran región conocida por la calidad de una amplia gama de productos y servicios, y es reducida cuando se trata de un sitio bien determinado cuya reputación se limita a un número restringido de productos o de servicios (en este sentido, sentencia de 15 de diciembre de 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, no publicada, EU:T:2011:753, apartado 41).

45 En el caso de autos, consta que debe considerarse que esa probabilidad es elevada, por los sentimientos positivos que la referencia a Tirol del Sur puede suscitar con ocasión de la comercialización de los servicios de que se trata. Por lo tanto, se ha de entender que la obligación para la EUIPO de examinar el vínculo entre la procedencia y los servicios designados por la marca controvertida es menos intensa.

46 A este respecto, es preciso señalar que de la jurisprudencia resulta que, en las circunstancias del presente litigio, en que la indicación geográfica de procedencia es ya conocida o renombrada, la EUIPO puede limitarse a declarar la existencia de ese vínculo, sin efectuar un examen concreto de la existencia de ese vínculo (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, no publicada, EU:T:2011:753, apartado 43).

47 En cualquier caso, es preciso señalar que la Gran Sala de Recurso efectuó, en los apartados 51 a 56 de la resolución impugnada, un examen concreto del vínculo que puede existir entre la indicación geográfica de procedencia y cada una de las categorías de servicios designados por la marca controvertida y que dicho examen no adolece de error.

48 Por otra parte, como señaló acertadamente la Gran Sala de Recurso en el apartado 49 de la resolución impugnada, los servicios a que se refiere la marca controvertida no presentan ninguna característica particular que pueda llevar al público pertinente a no asociar la indicación geográfica a la procedencia geográfica de tales servicios. Por consiguiente, procede considerar, en aplicación de la jurisprudencia evocada en el apartado 34 anterior, que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 era contrario al registro de la indicación geográfica en cuestión, conocida en los sectores interesados como designación de una región geográfica, en la medida en que es probable que los sectores interesados puedan pensar que los servicios de que se trata proceden de esa región (véase el apartado 57 de la resolución impugnada).

49 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede declarar que la marca controvertida ha sido registrada contraviniendo el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

50 Esta conclusión no queda desvirtuada por las diferentes alegaciones presentadas por la demandante.

51 En primer lugar, la demandante rechaza la pertinencia de que se tome en consideración el lugar en el que se prestan los servicios o el domicilio social de la empresa como criterio de procedencia. A este respecto, basta con señalar que, para las categorías de servicios designados por la marca controvertida, es frecuente la utilización de un topónimo referido al domicilio social de la empresa que ofrece los servicios de que se trate y, por tanto, al lugar desde el cual éstos, en principio, se prestan. El resto de significados que pueda tener dicha indicación geográfica carecen de pertinencia, puesto que, según la jurisprudencia, basta con que el signo designe, al menos en uno de sus significados potenciales, una característica de los productos o servicios de que se trate (véase, por analogía, la sentencia de 7 de junio de 2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, apartado 33).

52 En segundo lugar, la demandante alega que el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/20009 es suficiente para preservar la disponibilidad, en particular, de las indicaciones geográficas de procedencia en el tráfico económico, ya que impide al titular de la marca prohibir a terceros el uso de tales indicaciones en su nombre o en su razón social o con fines de información comercial.

53 El artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 prevé que «el derecho conferido por la marca [de la Unión Europea] no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico [...] 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».

54 Ciertamente, esta disposición tiene por objeto, en el marco de su articulación con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en particular para las marcas que no están comprendidas en el ámbito de esta disposición porque no son exclusivamente descriptivas, permitir que la utilización de una indicación relativa a la procedencia geográfica que constituye, además, un elemento de una marca compuesta, no caiga en la prohibición que podría solicitar el titular de dicha marca al amparo del artículo 9 del citado Reglamento, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (véase la sentencia de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, apartado 55 y jurisprudencia citada).

55 No obstante, es preciso señalar que, en circunstancias análogas a la del presente litigio, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que el principio jurisprudencial, evocado en el apartado 30 anterior, relativo al interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, demostrado asimismo por la posibilidad, que figura en el artículo 66, apartado 2, de dicho Reglamento, de que, como excepción al citado artículo 7, apartado 1, letra c), signos o indicaciones aptos para designar la procedencia geográfica de los productos puedan constituir marcas colectivas, no es contradicho por el artículo 12, letra b), de ese Reglamento, que tampoco influye de manera determinante en la interpretación de la primera disposición. En efecto, el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que trata en particular de solucionar los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta en todo o en parte por un nombre geográfico, no confiere a los terceros el derecho a utilizar dicho nombre como marca, sino que se limita a garantizar que puedan utilizarlo de manera descriptiva, a saber, como indicación relativa a la procedencia geográfica, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 26 a 28).

56 De las consideraciones anteriores es necesario concluir que el interés en preservar la disponibilidad de las indicaciones geográficas de procedencia, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no está suficientemente protegido por el contenido del artículo 12, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante.

57 Habida cuenta de cuanto antecede, el segundo motivo debe ser desestimado.

58 De lo anterior se desprende que procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

59 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

60 Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Internet Consulting GmbH.

Prek Labucka Kreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de julio de 2016.

Firmas