SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda ampliada)
de 20 de marzo de 2002 *

En el asunto T-356/00,

DaimlerChrysler AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por el Sr. S. Völker, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de septiembre de 2000 (asunto R 477/1999-3), relativa al registro del vocablo CARCARD como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, la Sra. V. Tiili y los Sres. J. Pirrung, P. Mengozzi y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de noviembre de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de febrero de 2001;

celebrada la vista el 21 de noviembre de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la sociedad Mercedes-Benz AG dirigió una solicitud de marca denominativa comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 solicitó es el vocablo CARCARD.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 9, 36, 37, 38, 39 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden, para cada una de las mencionadas clases, a la descripción siguiente:

— clase 9: «Soportes de datos legibles por máquinas provistos de programas y/o datos, en concreto, datos de vehículos y/o datos de clientes y/o datos de reparación y/o datos de servicio y/o datos de mantenimiento y/o datos de diagnóstico de vehículos y/o datos de contrato y/o codificación de seguridad, en particular, tarjetas magnéticas y/o tarjetas chip y/o tarjetas de crédito; equipos para el tratamiento de la información fijos y móviles; programas almacenados en soportes de datos para el tratamiento de datos y/o texto y/o imágenes.»

— clase 36: «Arrendamiento financiero de automóviles con y/o sin remolque y su liquidación; arrendamiento financiero de automóviles con y/o sin superestructuras y su liquidación; arrendamiento financiero de automóviles de repuesto y su liquidación; corretaje de seguros, también seguros de defensa jurídica; mediación y liquidación de tasas, en concreto, tasas de utilización de carreteras, aparcamientos y teléfonos; mediación y liquidación de remuneraciones para el transporte público de personas y mercancías; financiaciones y

financiaciones de ventas, así como su mediación; liquidación del abastecimiento con combustibles y carburantes; liquidación de servicios y prestaciones en garantía; liquidación de automóviles con y/o sin remolque; liquidación de vehículos de repuesto; emisiones de tarjetas de crédito y/o tarjetas magnéticas y/o tarjetas chip; emisión de tarjetas de identificación para la autorización de acceso y/o el pago de productos y servicios tales como servicios y prestaciones en garantía, y/o sistemas de bonificación y/o incentivos y/o reciclaje.»

— clase 37: «Mediación del abastecimiento con combustibles y carburantes; mediación de servicios y prestaciones en garantía; cuidado de vehículos, en particular, limpieza, conservación y reparación, incluyendo todas las piezas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento.»

— clase 38: «Mediación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de mensajería vocal, servicios de información, así como navegación y localización, en particular, localización de vehículos, diagnóstico a distancia, servicios auxiliares y de emergencia, servicios de reparación, prestaciones de servicio técnico; prestación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de almacenamiento de voz, servicios de información, así como navegación y localización, en particular, localización de vehículos, diagnóstico a distancia, servicios auxiliares y de emergencia, servicios de reparación, prestaciones de servicio técnico.»

— clase 39: «Mediación y/o alquiler de automóviles con y/o sin remolque y liquidación de dichos servicios; mediación y/o alquiler de automóviles con y/o sin superestructuras y liquidación de dichos servicios; mediación y/o alquiler de automóviles de repuesto y liquidación de dichos servicios; mediación y alquiler de plazas de estacionamiento; mediación del transporte de personas y bienes; mediación de servicios en el campo de la logística del transporte, en concreto, planificación de sistemas para el transporte de personas y mercancías; remolcado de automóviles.»

— clase 42: «Servicios de una base de datos, en concreto, recopilación, preparación, archivo, clasificación, almacenamiento, llamada, salida, transmisión y actualización de noticias que forman inventarios de datos, en particular, datos de clientes, datos de reparación, cuaderno electrónico de mantenimiento, datos de vehículos, datos de diagnóstico, datos de servicio, datos de mantenimiento, datos contractuales y codificación de seguridad; mediación de servicios de bases de datos, en concreto, datos de clientes, datos de reparación, cuaderno electrónico de mantenimiento, datos de vehículos, incluyendo actualizaciones de dichos datos; alquiler y/o arrendamiento financiero de equipos para el tratamiento de la información; elaboración de datos de contabilidad y de liquidación; alojamiento temporal; mediación y/o reserva de alojamiento en hoteles o pensiones.»

4 En enero de 1999 se inscribió en el expediente de la solicitud la cesión de ésta a favor de la demandante, en virtud de los artículos 17 y 24 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 31, apartado 8, 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 nº 40/94 (DO L 303, p. 1).

5 Mediante resolución de 9 de junio de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por ser el vocablo CARCARD descriptivo de los correspondientes productos y servicios y carecer de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento nº 40/94.

6 El 6 de agosto de 1999, la demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.

7 Mediante resolución de 12 de septiembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso por considerar que al vocablo controvertido le era aplicable el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

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

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

11 La demandante subraya que, a efectos de la apreciación de los motivos de denegación absolutos, es preciso examinar una marca como un todo, tal como se solicita. No obstante, en el presente caso, ni siquiera de la descomposición del vocablo CARCARD en sus dos elementos resulta, según la demandante, ninguna indicación descriptiva de los productos o servicios de que se trata.

12 Por lo que respecta al elemento «car», la demandante expone que, si bien constituye un término corriente de la lengua inglesa, dicho elemento se utiliza con frecuencia, en las combinaciones más diversas, como elemento de una marca, de manera que el público está acostumbrado a la presencia de marcas que contienen este elemento.

13 Sostiene, además, que el elemento «car» no es directamente descriptivo de los productos y servicios correspondientes, pues se limita, a lo sumo, a evocar la idea de que éstos guardan alguna relación con los vehículos.

14 Por lo que respecta al elemento «card», la demandante afirma igualmente que, si bien éste constituye un término corriente de la lengua inglesa, se utiliza con frecuencia, en las combinaciones más diversas, como elemento de una marca, de manera que el público está acostumbrado a la presencia de marcas que contienen este elemento.

15 Asimismo, sostiene que el elemento «card» no es directamente descriptivo de los productos y servicios correspondientes, pues se limita, a lo sumo, a evocar la idea de que se trata de un objeto plano rectangular de papel o de plástico cuya función, no obstante, es incierta.

16 En lo que atañe al vocablo CARCARD, leído en su totalidad, la demandante afirma que constituye un neologismo que no se encuentra en los diccionarios corrientes de las lenguas de la Comunidad, incluida la inglesa, y que no existe, como tal, ni en el lenguaje general ni en el lenguaje técnico.

17 Además, según la demandante, el vocablo controvertido no tiene un significado claro y determinado, sino que evoca únicamente ideas vagas y abstractas en el sentido de un objeto plano rectangular de papel, cartón o plástico que guarda alguna relación con los vehículos o los medios de transporte. En este contexto, la demandante expone que, si el consumidor medio, atento y normalmente informado le atribuye un significado concreto, es el de una carta de coleccionista en la que aparece reproducida la imagen de un vehículo.

18 En cuanto a la relación existente entre el vocablo CARCARD, leído en su totalidad, y los productos y servicios correspondientes, la demandante sostiene que, contrariamente a lo afirmado en los apartados 23 y siguientes de la resolución impugnada, dicho vocablo no constituye una indicación descriptiva suficientemente concreta del destino o de la cualidad de estos productos y servicios.

19 La demandante alega que un imperativo de disponibilidad de un signo constituye una limitación inmanente de los motivos de denegación absolutos. Por consiguiente, según la demandante, incluso los signos descriptivos sólo son excluidos del registro en la medida en que su monopolización supone un obstáculo a la necesidad legítima de los terceros, en especial de los competidores,

de poder utilizarlos libremente. En el presente caso, no existe un imperativo de disponibilidad en relación con el vocablo controvertido, dado que éste no se utiliza para describir los productos o servicios correspondientes y que tampoco es necesario utilizarlo para ello. Según la demandante, dicho imperativo de disponibilidad no puede basarse únicamente en asociaciones vagas evocadas por este vocablo.

20 Además, la demandante sostiene que, en el caso del registro de la marca CARCARD, la utilización de los elementos «car» y «card», aislados o en otras combinaciones, no podría ser impedida por la demandante, dado que una marca sólo está protegida tal como se solicita.

21 Por último, la demandante alega que el registro de la marca controvertida sería acorde con la práctica decisoria de las Salas de Recurso. A este respecto, invoca las resoluciones de las Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar las marcas denominativas NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, Pro-Bank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear y TELESCAN.

22 La Oficina rebate las alegaciones de la demandante y considera que los productos correspondientes a la clase 9 «describen directamente el objeto de la mencionada "CARCARD" como soporte de datos». Por lo que respecta a los servicios correspondientes a las clases 36 a 39 y 42, la Oficina afirma que «describen el ámbito de utilización de dicha "CARCARD" empleada como soporte de datos relativos al vehículo o a su propietario y como un medio de pago sin dinero en efectivo». A este respecto, la Oficina afirma que el carácter descriptivo debe ser considerado en el contexto de la progresión de las tarjetas de crédito, de las tarjetas bancarias, de las tarjetas de teléfono y de numerosas tarjetas magnéticas similares que permiten acceder a servicios y realizar transacciones sin dinero en efectivo. Por tanto, la Oficina considera que el vocablo controvertido no constituye un término vago o simplemente alusivo, sino una indicación inmediata de la cualidad y del destino, sin incluir ningún elemento adicional que vaya más allá de esta simple indicación.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

23 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede denegar 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

24 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, impide que los signos o indicaciones a los que se refiere se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. De este modo, dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25).

25 Desde esta perspectiva, 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 del público al que se dirigen, 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 del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). Por tanto, 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 lado, en relación con la forma en que lo entiende el público destinatario.

26 En el presente caso, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que los productos y servicios de que se trata se dirigían con carácter general al consumidor medio, circunstancia que la demandante no cuestiona.

Pues bien, procede considerar que a los consumidores medios se les supone normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. Además, puesto que el vocablo controvertido se compone de elementos de la lengua inglesa, el público destinatario pertinente es un público anglófono.

27 Por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual los terceros, y más concretamente sus competidores, no necesitan utilizar el vocablo controvertido para designar los productos y servicios a los que se refiere la solicitud, procede señalar que, en el apartado 35 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de Justicia estimó que la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo tenor literal es, fundamentalmente, idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio.

28 En consecuencia, como ha señalado acertadamente la Oficina, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar, en función de un significado dado del signo denominativo controvertido, si existe, desde el punto de vista del publico al que se dirige, una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro.

29 Con carácter preliminar, procede señalar que el vocablo CARCARD se compone de un sustantivo principal (card) y de un sustantivo calificativo (car). Pues bien, dicho vocablo no es inusual en su estructura. En efecto, no se desvía de las normas léxicas de la lengua inglesa, sino que está constituido de conformidad con ellas.

30 Por lo que respecta al significado del vocablo CARCARD, de los apartados 19 y 22 de la resolución impugnada, así como de las explicaciones que la Oficina ha proporcionado en su escrito de contestación, se deduce que, para la Oficina, dicho vocablo significa «tarjeta de automóvil» o «tarjeta para automóvil». A este respecto, es irrelevante la alegación de la demandante según la cual el vocablo controvertido no tiene un significado claro y determinado. En efecto, tomando en consideración los productos y servicios para los que se solicita el registro, el significado atribuido por la Sala de recurso resulta correcto. Pues bien, es preciso recordar que, para que resulte aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, basta que un signo denominativo, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios correspondientes.

31 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el vocablo CARCARD y los productos y servicios correspondientes, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 23 y 24 de la resolución impugnada, que dicho vocablo designa la cualidad y el destino de éstos.

32 Por lo que respecta, en primer lugar, a las categorías de productos denominados «soportes de datos legibles por máquinas provistos de programas y/o datos, en concreto, datos de vehículos y/o datos de clientes y/o datos de reparación y/o datos de servicio y/o datos de mantenimiento y/o datos de diagnóstico de vehículos y/o datos de contrato y/o codificación de seguridad, en particular, tarjetas magnéticas y/o tarjetas chip y/o tarjetas de crédito», de la clase 9, procede considerar que el vocablo CARCARD, leído en su totalidad, puede servir para designar tanto su especie como su cualidad. En efecto, dichos productos constituyen formas específicas de tarjeta. Además, el hecho de estar vinculadas a un vehículo debe entenderse como una cualidad de estos productos que el público al que se dirigen puede tener en cuenta al efectuar su elección y que, por tanto, constituye una característica esencial de tales productos. En consecuencia, desde el punto de vista del público al que se quiere llegar, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el vocablo CARCARD y estos productos.

33 Asimismo, para las categorías de servicios denominadas «emisiones de tarjetas de crédito y/o tarjetas magnéticas y/o tarjetas chip; emisión de tarjetas de identificación para la autorización de acceso y/o el pago de productos y servicios,

tales como servicios y prestaciones en garantía y/o sistemas de bonificación y/o incentivos y/o reciclaje», de la clase 36, el vocablo CARCARD puede servir para designar su cualidad. En efecto, estos servicios están relacionados con la comercialización de tarjetas. Además, aunque estos servicios pueden también referirse a tarjetas no vinculadas con un automóvil y aunque el vocablo CARCARD no es, por tanto, descriptivo de todos los servicios de estas categorías, debe señalarse que la demandante solicitó el registro del vocablo controvertido para cada una de éstas en su totalidad sin hacer distinciones. En consecuencia, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso por lo que respecta a estas categorías de servicios en su conjunto (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).

34 En segundo lugar, es preciso examinar si el vocablo CARCARD es descriptivo en relación con las siguientes categorías de servicios:

— «Arrendamiento financiero de automóviles con y/o sin remolque y su liquidación; arrendamiento financiero de automóviles con y/o sin superestructuras y su liquidación; arrendamiento financiero de automóviles de repuesto y su liquidación; corretaje de seguros, también seguros de defensa jurídica; mediación y liquidación de tasas, en concreto, tasas de utilización de carreteras, aparcamientos; mediación y liquidación de remuneraciones para el transporte público de personas y mercancías; liquidación del abastecimiento con combustibles y carburantes; liquidación de automóviles con y/o sin remolque; liquidación de vehículos de repuesto», pertenecientes a la clase 36;

— «Mediación del abastecimiento con combustibles y carburantes; cuidado de vehículos, en particular, limpieza, conservación y reparación, incluyendo todas las piezas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento», pertenecientes a la clase 37;

— «Mediación de servicios de telecomunicación, así como navegación y localización, en particular, localización de vehículos, diagnóstico a distancia,

servicios auxiliares y de emergencia, servicios de reparación, prestaciones de servicio técnico; prestación de servicios de telecomunicación, así como navegación y localización, en particular, localización de vehículos, diagnóstico a distancia, servicios auxiliares y de emergencia, servicios de reparación, prestaciones de servicio técnico», pertenecientes a la clase 38;

— «Mediación y/o alquiler de automóviles con y/o sin remolque y liquidación de dichos servicios; mediación y/o alquiler de automóviles con y/o sin superestructuras y liquidación de dichos servicios; mediación y/o alquiler de automóviles de repuesto y liquidación de dichos servicios; mediación y alquiler de plazas de estacionamiento; mediación del transporte de personas y bienes; mediación de servicios en el campo de la logística del transporte, en concreto, planificación de sistemas para el transporte de personas y mercancías; remolcado de automóviles», pertenecientes a la clase 39;

— «Servicios de una base de datos, en concreto, recopilación, preparación, archivo, clasificación, almacenamiento, llamada, salida, transmisión y actualización de noticias que forman inventarios de datos, en particular, datos de clientes, datos de reparación, cuaderno electrónico de mantenimiento, datos de vehículos, datos de diagnóstico, datos de servicio, datos de mantenimiento, datos contractuales y codificación de seguridad; mediación de servicios de bases de datos, en concreto, datos de clientes, datos de reparación, cuaderno electrónico de mantenimiento, datos de vehículos, incluyendo actualizaciones de dichos datos», pertenecientes a la clase 42.

35 Por lo que respecta a los servicios pertenecientes a las categorías mencionadas en el apartado precedente, procede considerar que presentan un vínculo inmediato con el funcionamiento y la utilización de un automóvil. Por tanto, el hecho de que se pueda acceder a ellos y puedan ser pagados mediante una tarjeta vinculada a un automóvil constituye una cualidad de estos servicios que puede ser tenida en cuenta por el público al que se dirigen al efectuar su elección.

36 Asimismo, no puede negarse, ciertamente, que las categorías de servicios mencionados en el apartado 34 *supra* incluyen también servicios que no presentan ninguna relación con el funcionamiento y la utilización de un automóvil y/o que se prestan en condiciones que no suponen el empleo de ninguna tarjeta y que, por tanto, el vocablo CARCARD no es descriptivo de todos los servicios pertenecientes a estas categorías. A este respecto, es preciso señalar que la demandante solicitó el registro del vocablo controvertido para cada una de ellas en su conjunto sin hacer distinciones. En consecuencia, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso por lo que respecta a estas categorías de servicios en su conjunto (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).

37 Por tanto, desde el punto de vista del público destinatario, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el vocablo CARCARD y los servicios pertenecientes a las categorías mencionadas en el apartado 34 *supra*.

38 Por lo que respecta al argumento de la demandante relativo a las resoluciones de las Salas de Recurso que admitían la posibilidad de que se registrasen otras marcas, es preciso observar que fundamentos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior pueden constituir alegaciones en apoyo de un motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94. No obstante, resulta obligado señalar que, en el presente caso, la demandante no invocó la existencia, en las resoluciones citadas en relación con otras marcas, de fundamentos que puedan cuestionar la apreciación que aquí se ha efectuado. Además, la Oficina señala acertadamente que ninguna de las marcas a las que se refieren las resoluciones invocadas por la demandante presenta ningún elemento en común con el vocablo CARCARD.

39 De ello se deduce que el vocablo CARCARD puede servir, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, desde el punto de vista del publico al que se dirige, para designar características esenciales de los productos y servicios pertenecientes a las categorías referidas en los apartados 32 a 34 *supra*.

40 En tercer lugar, por lo que respecta a los productos pertenecientes a las categorías denominadas «equipos para el tratamiento de la información fijos y móviles; programas almacenados en soportes de datos para el tratamiento de datos y/o texto y/o imágenes», de la clase 9, no parece que el vocablo CARCARD pueda servir para designar alguna de sus cualidades. Además, aun suponiendo que dichos productos pudieran utilizarse en un contexto funcional que implicara también una tarjeta vinculada a un automóvil, tal circunstancia no bastaría para concluir que el vocablo CARCARD puede servir para designar el destino de los productos antes mencionados. En efecto, dicha utilización constituiría, a lo sumo, uno de los múltiples ámbitos de aplicación, pero no una funcionalidad técnica. Por último, no cabe alegar que el vocablo controvertido pueda servir para designar cualquier otra característica esencial de estos productos.

41 En cuarto lugar, es preciso examinar si el vocablo CARCARD es descriptivo respecto a las siguientes categorías de servicios:

— «mediación y liquidación de tasas, en concreto, tasas de utilización de [...] teléfonos; financiaciones y financiaciones de ventas, así como su mediación; liquidación de servicios y prestaciones en garantía», pertenecientes a la clase 36;

— «mediación de servicios y prestaciones en garantía», pertenecientes a la clase 37;

— «mediación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de mensajería vocal, servicios de información; prestación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de mensajería vocal, servicios de información», pertenecientes a la clase 38;

— «alquiler y/o arrendamiento financiero de equipos para el tratamiento de la información; elaboración de datos de contabilidad y de liquidación; alojamiento temporal; mediación y/o reserva de alojamiento en hoteles o pensiones», pertenecientes a la clase 42.

42 No parece que estos servicios, por su parte, presenten una relación inmediata con el funcionamiento y la utilización de un automóvil. Por tanto, aun suponiendo que el hecho de que se acceda a ellos y sean pagados mediante una tarjeta constituye una cualidad de dichos servicios que puede ser tenida en cuenta por el público al que se dirigen al efectuar su elección, la circunstancia de que esta tarjeta esté vinculada a un automóvil no puede considerarse como un elemento adicional que intervenga en dicha elección. Pues bien, el carácter descriptivo de un signo compuesto de varios elementos ha de apreciarse a la vista de todos estos elementos y no de uno solo de ellos. Por consiguiente, el vocablo CARCARD, considerado a la luz de todos sus elementos y leído en su totalidad, no puede servir para designar una cualidad de estos servicios.

43 En lo que atañe, concretamente, a las categorías de servicios denominadas «liquidación de servicios y prestaciones en garantía» y «mediación de servicios y prestaciones en garantía», no puede, ciertamente, negarse que incluyen también servicios relacionados con el funcionamiento y la utilización de un automóvil y que se prestan en condiciones que suponen el empleo de una tarjeta. No obstante, aun suponiendo que en tal caso el vocablo CARCARD sea descriptivo de una parte de los servicios pertenecientes a estas categorías, es preciso señalar que, habida cuenta de la extensión de dichas categorías de servicios, se trataría únicamente de una parte insignificante. Por tanto, la jurisprudencia citada en el apartado 36 *supra* no puede aplicarse a este supuesto.

44 Asimismo, tampoco parece que el vocablo CARCARD pueda servir para designar el destino o cualquier otra característica esencial de los servicios pertenecientes a las categorías mencionadas en el apartado 41 *supra*.

45 A este respecto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que los servicios pertenecientes a las clases 38 y 42, como la telecomunicación o el alojamiento temporal, constituían servicios cuyo carácter accesorio, en relación con los que presentan un vínculo inmediato con el funcionamiento y la utilización de un automóvil, resultaba evidente. En el mismo sentido, la Oficina ha expuesto, en su escrito de contestación y en la vista, una argumentación según la cual de las declaraciones efectuadas por la demandante se desprende que ésta comercializa o tiene la intención de comercializar los servicios mencionados en el apartado 41 *supra* en el marco de un sistema complejo. Dentro de este sistema, que supone la utilización de los productos pertenecientes a las categorías mencionadas en el apartado 40 *supra,* la tarjeta, que se ofrece a los compradores de los automóviles que ella fabrica, da acceso a un conjunto de servicios que incluyen, además de los mencionados en el apartado 41 *supra,* los mencionados en el apartado 34 *supra.* La Oficina deduce de ello que el carácter descriptivo del vocablo CARCARD debe apreciarse, respecto al conjunto de categorías de productos y servicios mencionados en la solicitud de registro, a la luz del concepto de comercialización previsto, o incluso puesto en práctica, por la demandante.

46 Sin embargo, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene la Oficina, el carácter descriptivo de un signo ha de apreciarse individualmente en relación con cada una de las categorías de productos y/o de servicios mencionados en la solicitud de registro. Es irrelevante, a efectos de la apreciación del carácter descriptivo de un signo en relación con una categoría determinada de productos y/o de servicios, que quien solicita la marca controvertida prevea o lleve a la práctica un determinado concepto de comercialización que implique, además de los productos y/o servicios pertenecientes a dicha categoría, productos y/o servicios de otras categorías. En efecto, la existencia de un concepto de comercialización es un factor ajeno al derecho conferido por la marca comunitaria. Además, un concepto de comercialización, al depender únicamente de la elección de la empresa de que se trate, puede cambiar con posterioridad al registro del signo como marca comunitaria y, por tanto, no puede tener ninguna incidencia en la apreciación de si puede ser registrado.

47 De ello se deduce que el vocablo CARCARD no puede servir, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, desde el punto de vista del público al que se dirige, para designar una de las características esenciales de los productos y servicios pertenecientes a las categorías mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra.*

48 De cuanto antecede se desprende que procede estimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 por lo que respecta a las categorías de productos y de servicios mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra* y desestimarlo por lo que respecta a las demás categorías de productos y servicios mencionadas en los apartados 32 a 34 *supra*.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

49 La demandante sostiene que de la formulación «que carezcan de carácter distintivo», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se deduce que cualquier grado de carácter distintivo —por débil que sea— basta para justificar el registro de un signo como marca y que, por consiguiente, al apreciar el carácter distintivo, no se permite una aproximación demasiado estricta.

50 En lo que atañe al vocablo controvertido, la demandante afirma que, como neologismo carente de significado claro, posee un elemento creativo y un mínimo, además, de fantasía, que le otorgan el carácter distintivo mínimo requerido. A este respecto, la demandante señala que el carácter original y la fantasía del vocablo controvertido se derivan también de la asonancia de los elementos «car» y «card», que produce, al pronunciarlos, una duplicación fonética inusual y fácil de memorizar de la sílaba «car».

51 Además, expone que, dado que la palabra «carcard», sólo se ha venido usando hasta el momento para designar una carta de coleccionista en la que se reproduce la imagen de un vehículo, los sectores interesados considerarán que la transposición de dicha palabra a un contexto diferente es inusual y presenta un elemento de fantasía.

52 Asimismo, la demandante invoca resoluciones de las Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar otras marcas (véase el apartado 21 *supra).*

53 La Oficina alega que el vocablo CARCARD, puesto que se compone exclusivamente de indicaciones descriptivas de los productos y servicios correspondientes, sin ningún otro elemento que pueda determinar la aptitud del vocablo en su conjunto para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas, carece de carácter distintivo. A este respecto, la Oficina sostiene que los consumidores a los que se dirige no entienden el vocablo controvertido como una referencia a una empresa determinada, sino únicamente como una referencia general a una tarjeta de automóvil (o para un automóvil), provista de determinadas funciones que permiten el acceso a ciertos servicios.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

54 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

55 Por lo demás, el carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que el público relevante lo entiende.

56 En el presente caso, en la medida en que la resolución impugnada atañe a los productos y servicios respecto a los que se ha declarado en el apartado 39 *supra* que el vocablo CARCARD es descriptivo, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 31; de 26 de octubre de 2000, Community Concepts/OAMI (Investorworld), T-360/99, Rec. p. II-3545, apartado 26, y de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28]. A este respecto, por consiguiente, este motivo es inoperante.

57 En cambio, procede examinar el motivo en la medida en que la resolución impugnada atañe a las categorías de productos y de servicios mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra*.

58 Según se desprende del apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la marca denominativa controvertida «carece del carácter distintivo mínimo requerido, puesto que el público al que se dirige la entenderá únicamente como una indicación del objeto de los servicios o del destino de los productos». La Sala de Recurso, por tanto, dedujo fundamentalmente la falta de carácter distintivo del vocablo CARCARD de su carácter descriptivo. Ahora bien, en el apartado 47 *supra* se ha estimado que, por lo que respecta a las categorías de productos y servicios mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra,* no puede denegarse el registro del vocablo CARCARD con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, ha de rechazarse el razonamiento sustancial desarrollado por la Sala de Recurso en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, dado que se basa en el error señalado anteriormente.

59 Además, resulta obligado señalar que ni la resolución impugnada ni el escrito de contestación de la Oficina, ni las explicaciones que ésta ha facilitado en la vista contienen datos que permitan acreditar la falta de carácter distintivo del vocablo CARCARD para los productos y servicios de las categorías mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra*.

60 Por consiguiente, procede estimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por lo que respecta a las categorías de productos y de servicios mencionadas en los apartados 40 y 41 *supra* y desestimarlo por lo que respecta a las demás categorías de productos o servicios mencionadas en los apartados 32 a 34 *supra*.

61 De cuanto antecede se deduce que procede estimar el recurso por lo que respecta a las categorías de productos y de servicios mencionados en los apartados 40 y 41 *supra* y desestimar el recurso en todo lo demás.

Costas

62 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas. En el caso de autos, dado que únicamente se ha acogido el recurso de la demandante con respecto a determinadas categorías de productos y de servicios, procede condenar a la demandante a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas de la Oficina.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda ampliada)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de septiembre de 2000 (asunto R 477/1999-3) por lo que respecta a las siguientes categorías de productos y de servicios:**

— **«equipos para el tratamiento de la información fijos y móviles; programas almacenados en soportes de datos para el tratamiento de datos y/o texto y/o imágenes», pertenecientes a la clase 9;**

— **«mediación y liquidación de tasas, en concreto, tasas de utilización de teléfonos; financiaciones y financiaciones de ventas, así como su mediación; liquidación de servicios y prestaciones en garantía», pertenecientes a la clase 36;**

— «mediación de servicios y prestaciones en garantía», pertenecientes a la clase 37;

— «mediación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de mensajería vocal, servicios de información; prestación de servicios de telecomunicación, en concreto, llamadas telefónicas, servicios de mensajería vocal, servicios de información», pertenecientes a la clase 38;

— «alquiler y/o arrendamiento financiero de equipos para el tratamiento de la información; elaboración de datos de contabilidad y de liquidación; alojamiento temporal; mediación y/o reserva de alojamiento en hoteles o pensiones», pertenecientes a la clase 42.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La parte demandante soportará sus propias costas y la mitad de las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad de sus costas.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

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

El Secretario

H. Jung

El Presidente

R.M. Moura Ramos