SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 3 de junio de 2009 *

En el asunto T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por los Sres. H. Lauf y T. Raab, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. B. Schmidt, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

* Lengua de procedimiento: alemán.

DSR touristik GmbH, con domicilio social en Karlsruhe (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 22 de marzo de 2007 (asunto R 1084/2004-4), relativa a un procedimiento de nulidad entre DSR touristik GmbH y Frosch Touristik GmbH,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. M. Prek (Ponente) y V.M. Ciucă, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de junio de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de septiembre de 2007;

celebrada la vista el 15 de enero de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la demandante, Frosch Touristik GmbH, presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo FLUGBÖRSE.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 16, 39 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 16: «Aparatos de imprenta, en particular, prospectos, catálogos, folletos y libros en materia de viajes y turismo»;

— clase 39: «Agencia de viajes; organización y dirección de congresos; transporte de personas»;

— clase 42: «Restauración (alimentación); alojamiento temporal; hoteles, fondas, restaurantes; alquiler de apartamentos de vacaciones (mediación)».

4 El 29 de octubre de 1998, la demandante obtuvo el registro de la marca comunitaria FLUGBÖRSE para el conjunto de productos y servicios contemplados en la solicitud.

5 El 8 de abril de 2003, DSR touristik GmbH solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], por considerar que dicho registro estaba comprendido en el ámbito de aplicación de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento [actualmente, artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009]. Asimismo, alegó que, aun en el supuesto de que no se considerara la marca controvertida descriptiva de los productos y servicios que designaba, esta marca tenía que declararse nula, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra a), Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra g), de este mismo Reglamento [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 207/2009], por ser engañosa.

6 El 7 de abril de 2004, DSR touristik solicitó además, con carácter subsidiario, que se declarara que los derechos de la titular de la marca comunitaria habían caducado, de conformidad con el artículo 50, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], ya que entendía que la marca controvertida se había convertido en una designación usual en el comercio.

7 El 9 de noviembre de 2004, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios que designaba, salvo para los servicios de «restauración (alimentación)» y «restaurantes» pertenecientes a la clase 42.

8 Mediante resolución de 22 de marzo de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso que la demandante había interpuesto contra la resolución de la División de Anulación.

9 En esencia, la Sala de Recurso señaló los siguientes puntos:

— Para que se pueda registrar una marca comunitaria, ésta debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, no sólo en el momento en que se presenta la solicitud, sino también durante todo el procedimiento de registro. En consecuencia, la solicitud de nulidad debía apreciarse a la luz de las condiciones de mercado existentes en la fecha del registro de la marca, el 29 de octubre de 1998.

— La marca controvertida estaba constituida de conformidad con las reglas gramaticales del alemán para crear un término nuevo y no tenía un significado diferente de la de la suma de los elementos que la componían. En la fecha del registro, el consumidor germanófono medio entendía el término «Flugbörse» como sinónimo de «Flugdatenbank» (base de datos de vuelos) o de «intelligente Suchmaschine» (motor de búsqueda inteligente).

— El hecho de que un órgano jurisdiccional alemán considerara en 1995 que el término «Flugbörse» todavía contenía en cierta medida un elemento de fantasía no era determinante, ya que el alemán evoluciona constantemente.

— En la fecha de su registro, la marca FLUGBÖRSE era, en la parte germanófona de la Comunidad, meramente descriptiva de los productos y servicios controvertidos.

— La marca controvertida no había adquirido carácter distintivo a raíz de su uso y, en consecuencia, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, (actualmente, artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) no era de aplicación en el caso de autos.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada en su totalidad y devuelva el asunto a la OAMI para que se pronuncie de nuevo.

— Condene en costas a la OAMI.

11 LA OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

12 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos basados en la infracción, primero, del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, segundo, del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y, tercero, del artículo 51, apartado 2, de este mismo Reglamento.

13 En lo que se refiere al primer motivo, es preciso recordar que el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 establece que se declarará la nulidad de la marca comunitaria cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 del mismo Reglamento.

14 La demandante reprocha esencialmente a la Sala de Recurso haber infringido dicha disposición al haber tomado en consideración la fecha en que se registró la marca comunitaria, el 29 de octubre de 1998, para valorar si ésta infringía eventualmente el artículo 7 del Reglamento nº 40/94. Según la demandante, la única fecha relevante para dicho examen es la del depósito de la solicitud de la marca, esto es, en el caso de autos, el 1 de abril de 1996. A este respecto, la demandante se remite al auto del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI (C-192/03 P, Rec. p. I-8993).

15 La OAMI considera que la Sala de Recurso comprobó acertadamente si la marca comunitaria era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 en el momento en que fue registrada y que, en consecuencia, dicha Sala de Recurso no infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. En esencia, sostiene que, efectivamente, una marca sólo puede registrarse

válidamente si se cumplen todos los requisitos exigidos en el momento de la solicitud de registro, pero que también es necesario que estos requisitos sigan cumpliéndose hasta que se registre la marca.

16 Procede señalar que de la resolución impugnada, y en particular de sus apartados 38 a 46, resulta que la Sala de Recurso se basó exclusivamente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de registro de la marca comunitaria, el 29 de octubre de 1998, para considerar que la marca controvertida era descriptiva de los productos y servicios que designaba, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

17 En consecuencia, el análisis del presente motivo requiere determinar si, en el marco de una solicitud de nulidad basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, la fecha relevante para examinar si la marca comunitaria controvertida es conforme con el artículo 7 de dicho Reglamento es exclusivamente la fecha de presentación de la solicitud de registro, como sostiene la demandante, o, en cambio, si la posibilidad de registrar la marca debe perdurar hasta la fecha del registro, como alega la OAMI.

18 En el marco del asunto que dio lugar al auto Alcon/OAMI, apartado 14 *supra,* el Tribunal de Justicia, que conocía de un motivo de anulación según el cual el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en error de Derecho al no haberse ubicado en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida para apreciar si ésta había adquirido un carácter habitual y debía en consecuencia ser declarada nula en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, consideró que la fecha de presentación de la solicitud de registro era la fecha pertinente para realizar dicho examen. Además, el Tribunal de Justicia estimó también que el Tribunal de Primera Instancia podía tener en cuenta, sin contradecirse en su razonamiento jurídico y sin incurrir en error de Derecho, elementos que, si bien eran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como ésta se presentaba en dicha fecha (auto Alcon/OAMI, apartado 14 *supra,* apartados 40 y 41).

19 Por consiguiente, la demandante sostiene acertadamente que la única fecha pertinente para examinar una solicitud de nulidad basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 es la de la presentación de la solicitud de la marca controvertida. El hecho de que la jurisprudencia admita que se tengan en cuenta elementos posteriores a dicha fecha, lejos de desvirtuar esta interpretación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, la refuerza, ya que sólo cabe tomar en consideración tales elementos en la medida en que afecten a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud de marca.

20 A mayor abundamiento, esta interpretación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 es la única que permite evitar que la probabilidad de que una marca pierda su carácter registrable aumente en función de la duración del procedimiento de registro. En cambio, la interpretación defendida por la OAMI en el presente asunto haría depender el registro de la marca en parte de un acontecimiento aleatorio, esto es, la duración del procedimiento de registro. A este respecto, es preciso observar que tal consideración, basada en la duración del procedimiento de registro, es uno de los motivos por los cuales se interpreta el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009) en el sentido de que exige que la adquisición de un carácter distintivo por el uso tenga lugar con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartados 36 y 39].

21 Las distintas alegaciones de la OAMI no desvirtúan esta conclusión.

22 En primer lugar, la argumentación de la OAMI, en la medida en que deba entenderse en el sentido de que del propio tenor de los artículos 7, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 se desprende que la fecha de registro es también relevante, está basada en una interpretación errónea de estas disposiciones.

23 En efecto, al utilizar las expresiones «se denegará el registro de» en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y la marca comunitaria «se hubiera registrado» en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, el legislador comunitario determina las situaciones en las que se debe denegar el registro o declarar la nulidad de

una marca, y no la fecha pertinente para examinar los motivos de denegación absolutos o las causas de nulidad absoluta.

24 En segundo lugar, la OAMI se remite al artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 40, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009). Según esta disposición, «cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones […] podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la [OAMI] observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7». Esta misma disposición precisa que «no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la [OAMI]». La OAMI sostiene, en esencia, que, cuando una marca ya examinada, declarada apta para ser registrada y ya publicada debe, a instancia de terceros, ser examinada de nuevo y cuando de oficio puede denegarse el registro de esta marca, la OAMI tiene derecho a tener en cuenta que la marca, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, perdió la posibilidad de ser registrada.

25 También debe desestimarse esta alegación.

26 De conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la OAMI examina si, en su caso, procede la reapertura del procedimiento de examen a fin de comprobar si el motivo de denegación absoluto invocado se opone al registro de la marca solicitada [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 73]. Ahora bien, en este reexamen, así como en el examen inicial, el examinador sólo puede tomar en consideración elementos posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro si permiten extraer conclusiones sobre la situación tal como ésta se presentaba en dicha fecha (véanse los apartados 19 y 20 *supra).*

27 En tercer lugar, la OAMI alega que asimismo deben tenerse en cuenta, al examinar los motivos de denegación absolutos, las evoluciones posteriores a la fecha de presentación

de la solicitud, aunque sólo sean potenciales, y se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 37, primer guión).

28 A este respecto, es preciso señalar que, efectivamente, es correcto que según reiterada jurisprudencia es necesario apreciar, en el marco de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, si un signo descriptivo presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de junio de 2001, Telefon & Buch/OAMI (UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS), T-357/99 y T-358/99, Rec. p. II-1705, apartado 29 y la jurisprudencia citada]. Sin embargo, esta cuestión es distinta de la de determinar la fecha que debe tenerse en cuenta para examinar si la marca es conforme con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 o, en un procedimiento de nulidad, para comprobar dicho examen. En efecto, el hecho de que el examen de la conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deba realizarse situándose en la fecha de presentación de la solicitud de registro no excluye un análisis prospectivo del carácter descriptivo de la marca, siempre que dicho análisis se base en elementos referentes a la situación existente en dicha fecha.

29 De lo anterior resulta que la Sala de Recurso se basó erróneamente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de registro de la marca controvertida, el 29 de octubre de 1998, para apreciar si ésta tenía carácter descriptivo de los productos y servicios designados que justificara la declaración de su nulidad.

30 En consecuencia, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho en su interpretación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 y, por ende, procede acoger el motivo basado en la infracción de dicha disposición, sin que sea necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre los demás motivos formulados por la demandante.

Costas

31 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas efectuadas por la demandante, conforme a lo solicitado por esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) **Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 22 de marzo de 2007 (asunto R 1084/2004-4).**

2) **Condenar en costas a la OAMI.**

Vilaras Prek Ciucă

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de junio de 2009.

Firmas