SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 31 de enero de 2001 *

En el asunto T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, antes Stora Carbonless Paper GmbH, con domicilio social en Bielefeld (Alemania), representada por el Sr. U. Ulrich, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y

* Lengua de procedimiento: alemán.

modelos) de 8 de septiembre de 1999 (asunto R 175/1999-3), por la que se deniega el registro del vocablo Giroform como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de noviembre de 1999;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de marzo de 2000;

celebrada la vista el 5 de julio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 28 de abril de 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina alemana de Patentes (Deutsche Patentamt) que la remitió a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

2 La marca objeto de la solicitud es el vocablo Giroform.

3 Los productos para los cuales se solicitó el registro están incluidos en la clase 16 «papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta», conforme al Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en su versión revisada y modificada.

4 Mediante resolución de 12 de febrero de 1999, el examinador de la Oficina denegó parcialmente la solicitud con arreglo al artículo 38 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, por cuanto el vocablo carece de carácter distintivo y tiene un carácter exclusivamente descriptivo, con respecto a todos los productos incluidos en la clase 16 para los que se solicitó el registro, a excepción de la subclase «cartón y artículos de cartón».

5 El 12 de abril de 1999 la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador de denegación parcial de la solicitud.

6 El recurso fue desestimado mediante resolución de 8 de septiembre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 23 de septiembre de 1999, en la cual la Sala resolvió que no podía registrarse el vocablo Giroform dada la existencia de motivos de denegación, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada y ordene a la Oficina que publique el vocablo Giroform como marca comunitaria, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento nº 40/94.

— Condene en costas a la parte demandada.

8 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

9 Durante la vista la demandante modificó sus pretensiones y, con carácter subsidiario, pidió al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la Oficina que publicara el vocablo Giroform en lo que atañe al papel y a los artículos de papel, a excepción de los impresos que sirven para las operaciones de transferencia bancaria y de los impresos destinados a otras transferencias o giros.

Sobre la pretensión de anulación

10 En apoyo de su recurso la demandante alega infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94. Debe examinarse, en primer lugar, la pretensión basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

Alegaciones de las partes

11 La demandante sostiene que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al considerar que el vocablo Giroform no es adecuado para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas.

12 La demandante recuerda que, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 prohíbe registrar las marcas compuestas exclusivamente por indicaciones que sirvan, 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 de éstos. El carácter descriptivo de la marca debe aparecer claramente y sin ambigüedad.

13 El producto para el que se solicitó el registro de la marca Giroform consiste en una combinación de papeles que forman un soporte para calco, semejante al antiguo papel carbón. La marca de que se trata no designa un producto acabado como un impreso. Por regla general, los adquirentes de esa especial combinación de papeles son impresores que utilizan ese papel para fabricar un producto. Las posibilidades de transformación posterior son, por definición, muy numerosas, como, en particular, los albaranes de entrega, las confirmaciones de pedidos y las facturas. Por consiguiente, la naturaleza del producto para el que se solicitó el registro de la marca es distinta de la de los impresos utilizados en el sector bancario con respecto a los cuales la Oficina consideró que la marca era descriptiva.

14 Aunque no se tenga en cuenta la naturaleza de los productos, en el caso de autos no existe motivo de denegación. En relación con el término «giro», el mismo tiene varios sentidos y, por lo tanto, es imposible considerarlo directamente descriptivo. A este respecto, existe una contradicción interna en la motivación de la resolución impugnada, puesto que, si el término «giro» es un prefijo muy general,

no puede ser, al mismo tiempo, directamente descriptivo. Además, la marca Giroform es demasiado vaga para que pueda verse en ella una indicación clara y carente de ambigüedad. En estas circunstancias, los competidores de la demandante, interesados en utilizar términos claros y carentes de ambigüedad, no escogerán tal denominación para designar el destino y la naturaleza de sus productos.

15 La demandante rebate la argumentación de la Oficina, según la cual, la combinación de los términos «giro» y «form», en todo caso en la zona anglófona de la Comunidad, constituye una indicación clara y evidente, inmediatamente reconocible, de la naturaleza y del destino del producto. A este respecto, sostiene que la Oficina no examinó suficientemente la estructura concreta de la marca Giroform. En efecto, debe considerarse que la combinación de los términos «giro» y «form» constituye una sola palabra que empieza por mayúscula. No obstante, en inglés, por regla general, los términos empiezan por una letra minúscula y en las expresiones formadas de palabras compuestas se mantiene la separación entre palabras. El hecho de que el vocablo Giroform se escriba de una manera poco habitual y especial supone una diferencia suficiente para considerar que dicha marca no es descriptiva. Pues bien, el objeto de la presente demanda es obtener la protección de la marca denominativa Giroform y no de los términos «giro form», «impreso giro» o «modelo giro».

16 Por último, se opone a la denegación de protección de dicha marca el hecho de que la demandante haya conseguido un registro para los mismos productos en algunos Estados como Australia, Sudáfrica, Israel, Polonia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Grecia y Bulgaria. Concretamente, el hecho de que el registro se haya aceptado en algunos países anglófonos milita en favor de la posibilidad de proteger la marca Giroform.

17 La Oficina alega, esencialmente, que en la medida en que el tipo de papel comercializado por la demandante se utiliza, en particular, para imprimir modelos utilizados para efectuar pagos mediante transferencia («giro forms»), el vocablo Giroform designa la calidad y el destino de los productos y, por

consiguiente, no puede registrarse, habida cuenta del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

18 A tenor del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, el elemento determinante para que un signo susceptible de representación gráfica pueda constituir una marca comunitaria es su aptitud para distinguir los productos de una empresa de los de otra.

19 De ello se deduce, en particular, que el carácter distintivo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo.

20 Según el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, 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».

21 Así pues, el legislador quiso que tales signos, por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra.

22 Por lo demás, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que el apartado 1 «se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

23 En el caso de autos el signo está formado exclusivamente por los términos «giro» y «form», ambos de uso común, al menos en los países anglófonos. Como se indica en el apartado 21 de la resolución impugnada, el término «giro», de origen italiano, se utiliza usualmente en el sector bancario con un significado preciso, a saber, una transferencia dineraria entre bancos, y figura como prefijo en numerosas palabras compuestas en el ámbito de las operaciones bancarias («Girokonto», «giro system», «giro cheque, order») para designar operaciones de pago en las cuentas corrientes de las entidades de crédito. El término «form» tiene varios significados en inglés. No obstante, cuando se utiliza para designar un artículo de papel alude a un modelo impreso.

24 Por consiguiente, estas dos palabras, utilizadas conjuntamente, designan, en los medios de las instituciones financieras, un modelo o un impreso relativo a operaciones de pago bancario, que se caracterizan por un adeudo en la cuenta del cliente. En este sentido, la Oficina presentó ante el Tribunal de Primera Instancia algunos elementos destinados a demostrar la utilización corriente de dicho vocablo con el significado mencionado («Electronic giro forms», «Bank giro forms», «Giro Form», «Giro application form», «Giro form»). En estas circunstancias, la Sala de Recurso, basándose en la observación y la comprensión normal de dicho vocablo en los sectores interesados, consideró acertadamente que informa directamente al consumidor del destino de los productos (apartado 18 de la resolución impugnada). El hecho de que el producto para el cual se solicita la marca pueda servir para imprimir otros tipos de impresos no desvirtúa esta conclusión.

25 Además, el hecho de que el signo Giroform esté formado por una sola palabra y empiece por mayúscula mientras que la expresión «giro form» está formada por dos palabras y, en inglés, se escribe normalmente en minúsculas no constituye un elemento de carácter creativo que pueda hacer que, en su conjunto, el signo sea idóneo para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999,

Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II- 2383, apartado 27, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 26).

26 En relación con el registro anterior de la marca en algunos Estados miembros, procede recordar que la marca comunitaria tiene por objeto, según el primer considerando del Reglamento nº 40/94, permitir a las empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras». Los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen, por tanto, un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI, Forma de un jabón, T-122/99, Rec. p. II-265, apartados 60 y 61).

27 En estas circunstancias, teniendo en cuenta el principio del carácter unitario de la marca comunitaria, al que hace referencia el segundo considerando del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al resolver que el anterior registro del vocablo controvertido en algunos Estados miembros no anglófonos de la Comunidad no desvirtuaba su conclusión.

28 Tampoco la Sala de Recurso cometió un error de Derecho en lo que atañe al registro anterior de la marca en otros Estados anglófonos no miembros de la Comunidad, por cuanto el registro de las marcas en estos Estados obedece a un sistema distinto del de la Comunidad.

29 De ello se deduce que la Sala de Recurso confirmó acertadamente que, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), el vocablo Giroform no puede constituir una marca comunitaria.

30 Como se deduce del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria

31 Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre el segundo motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

32 De ello se desprende que debe desestimarse la pretensión de anulación.

Sobre la solicitud de que se libre una orden a la Oficina

33 Por lo demás, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia (sentencia BABY-DRY, antes citada, apartado 53). Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.

Costas

34 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la parte demandada, según lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la parte demandante.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 2001.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi