SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 10 de febrero de 2010 *

En el asunto T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por los Sres. A. Fottner y M. Müller, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. S. Schäffner, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 5 de julio de 2007 (asunto R 1583/2006-4), relativa a la solicitud de registro del signo denominativo Homezone como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A.W.H. Meij, Presidente, y los Sres. V. Vadapalas y L. Truchot (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de septiembre de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de diciembre de 2007;

celebrada la vista el 18 de diciembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 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 [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)], la demandante, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG presentó el 10 de octubre de 2005 una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

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

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 38 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, en su versión revisada y modificada.

4 Mediante resolución de 7 de noviembre de 2006, el examinador denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009] respecto a los siguientes productos y servicios:

— clase 9: «Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores»;

— clase 38: «Telecomunicaciones; alquiler de equipos de telecomunicaciones; prestación de servicios en relación con los servicios en línea, en concreto transmisiones de mensajes y de informaciones de todas clases; servicios telefónicos de información, en particular establecimiento directo de enlaces de voz con la conexión deseada, comunicación de números telefónicos, direcciones, números de fax; servicios de un explotador de red, de un agente y de un proveedor de

información, en concreto mediación y alquiler de tiempos de acceso a redes de datos, en particular en Internet; facilitación de acceso a bases de datos en redes informáticas»;

— clase 42: «Servicios de ingeniería; programación de ordenadores; servicios de un programador; elaboración de informes periciales; asesoramiento técnico y peritaje; alquiler de equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; elaboración de proyectos técnicos y planificación de instalaciones para telecomunicaciones; servicios de un operador de redes, de un agente y de un proveedor de información, en concreto mediación y alquiler de tiempos de acceso a bases de datos; investigaciones en el campo de las técnicas de telecomunicación; actualización de software para bases de datos; almacenamiento de datos en bases de datos informáticas; instalación y mantenimiento de software para bases de datos; alquiler de tiempos de acceso a bases de datos».

5 El 1 de diciembre de 2006, la demandante interpuso recurso contra dicha resolución.

6 Mediante resolución de 5 de julio de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso desestimó el recurso y confirmó la resolución del examinador. La Sala de Recurso afirmó, en primer lugar, que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro de la marca denominativa Homezone. La Sala de Recurso consideró que la marca estaba compuesta exclusivamente por indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar las características de los productos y de los servicios de que se trata. A continuación, señaló que la marca solicitada no servía para distinguir los productos y los servicios de que se trata según su origen comercial y que una marca denominativa que designa de modo directamente perceptible características de dichos productos o servicios, carece necesariamente, por ese motivo, de carácter distintivo. Por último, declaró que los motivos de denegación basados en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), no pueden descartarse en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009). Como la demandante no consiguió probar la implantación de la marca en Gran Bretaña y en Irlanda, los motivos de denegación existen no sólo en las regiones germanófonas, sino también en las regiones anglófonas.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la OAMI al pago de las costas, incluidas las relativas al procedimiento ante la OAMI.

8 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene a la demandante al pago de las costas.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por vez primera ante el Tribunal

9 Durante la vista, la demandante presentó diversos documentos en apoyo de su respuesta a una de las preguntas escritas formuladas por el Tribunal.

10 La OAMI señaló que los documentos se presentaron fuera de plazo.

11 Como la respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal no precisa de la presentación de ningún documento, dichos documentos, presentados por primera vez ante el Tribunal, no pueden tomarse en consideración. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento nº 207/2009), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por vez primera ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véanse, en ese sentido, las sentencias del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 19, y de 12 de noviembre de 2008, Nalocebar/OAMI — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, no publicada en la Recopilación, apartado 16, y la jurisprudencia citada].

Sobre el fondo

12 En apoyo de su recurso, la demandante alega tres motivos. En el marco del primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sostiene que, al contrario de lo que decidió la Sala de Recurso, el signo

denominativo Homezone no designa los productos y los servicios para los que se ha solicitado el registro. En el marco del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, alega que, para llegar a la conclusión de que el signo carece de carácter distintivo, la Sala de Recurso se basó únicamente en el carácter descriptivo del signo, sin demostrar la falta de carácter distintivo. Por último, en el marco del último motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, afirma que, debido al uso que se hace del mismo, el signo Homezone presenta un carácter distintivo.

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

— Alegaciones de las partes

13 La demandante alega que el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 se aplica únicamente a las marcas y a las indicaciones que designan directamente productos o servicios. Para poder afirmar que una marca designa productos o servicios, es necesario que dicha designación sea tan clara y precisa que los públicos interesados puedan establecer inmediatamente y sin mayor reflexión una relación concreta y directa entre los productos y los servicios de que se trata y el significado de la marca solicitada. Procede tomar en consideración que el público destinatario, incluidos los especialistas, percibe los signos distintivos de productos y de servicios tal como se presentan y que, habitualmente, no tiende a analizar los términos para leer en los mismos una designación cualquiera.

14 En opinión de la demandante, la Sala de Recurso no demostró que la marca solicitada reuniera dichos requisitos. Afirma que la Sala de Recurso no indicó dónde reside el carácter descriptivo, en el lenguaje corriente inglés o alemán, del término «homezone», que no cumple ninguna función de designación. La demandante añade que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que el público germanófono percibía «homezone» o «home zone» con el significado de «zona de domicilio» o «zona de proximidad». Por

último, afirma que la Sala de Recurso no acreditó la existencia de una relación directa entre el término «homezone» y los productos y los servicios de que se trata o sus características.

15 La OAMI responde que el elemento verbal «homezone» puede describir características de los productos y de los servicios de que se trata. En opinión de la OAMI, «homezone» puede designar una zona en la que se aplica una tarifa reducida, comparable con los precios de red fija, que constituye una de las características de los servicios de telecomunicación comprendidos en la clase 38. Esta reducción de tarifas es igualmente un elemento pertinente para los otros servicios comprendidos en la clase 38, propuestos habitualmente con el servicio de telecomunicación. Por otra parte, los productos comprendidos en la clase 9, al igual que los servicios comprendidos en la clase 42 para los que se ha solicitado el registro, son indispensables para prestar el servicio de telecomunicación. El que estos productos puedan ser utilizados fuera del dominio de las telecomunicaciones no excluye que esta funcionalidad técnica, a saber, su uso para los servicios de telecomunicación comprendidos en la clase 38, sea la característica que da el carácter descriptivo a dichos productos. Además, el signo Homezone puede informar al consumidor de que los productos y los servicios de que se trata están destinados a utilizarse en el domicilio o de que dichos servicios están sujetos a tarifas particulares para la zona del domicilio.

16 La OAMI considera que se respetó la obligación de llevar a cabo una interpretación global del signo denominativo de que se trata. Además, no procede preguntarse sobre los otros significados posibles del signo Homezone, ya que basta que uno de sus significados potenciales presente un carácter descriptivo de los servicios y de los productos para los que se solicita el registro.

17 Alega que la apreciación del carácter descriptivo de un signo debe basarse en el punto de vista de un consumidor medio y del profesional confrontado ante los productos de que se trata comprendidos en la clase 9 y ante los servicios de que se trata comprendidos en las clases 38 y 42. Por otra parte, el uso descriptivo del signo en el espacio germanófono se constató basándose en informaciones fiables.

— Apreciación del Tribunal

18 Con arreglo al 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.

19 Además, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se desprende que debe denegarse el registro de un signo cuando tiene carácter descriptivo o no tiene carácter distintivo en la lengua de un Estado miembro, aunque pueda ser registrado en otro Estado miembro (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 40).

20 Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31, y sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2007, Europig/OAMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, apartado 24].

21 Para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, a un signo denominativo basta con que, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate [sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 97, y auto del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI, C-212/07 P, no publicado en la Recopilación, apartado 35; véase igualmente, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32].

22 Por consiguiente, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar si, en al menos uno de sus significados potenciales, el signo controvertido designa una característica de los productos o servicios de que se trata.

23 Según la jurisprudencia, el carácter descriptivo 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 su percepción por parte del público pertinente [sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartado 25, y de 14 de abril de 2005, Celltech/OAMI (CELLTECH), T-260/03, Rec. p. II-1215, apartado 28].

24 En el presente asunto, tal como señaló la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada, sin que la demandante lo rebatiese, no sólo los consumidores anglófonos entienden el término «homezone», compuesto de palabras inglesas, sino también, particularmente, la mayoría de los consumidores germanófonos, ya que la palabra «zone» existe también en alemán y la palabra «home» forma parte del vocabulario básico de la lengua inglesa. Por tanto, hay que considerar que el público pertinente es anglófono y germanófono.

25 Como los servicios y los productos de que se trata están destinados a consumidores finales, pero, en cuanto a una parte de ellos, también a un público especializado, el público pertinente está formado tanto por profesionales como por consumidores finales, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.

26 Respecto del significado de la marca solicitada, de la jurisprudencia se desprende que, para que una marca constituida por un neologismo o una palabra resultante de una combinación de elementos se considere descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos, sino también de la propia palabra o del neologismo [sentencia del Tribunal de 12 de junio de 2007, MacLean-Fogg/OAMI (LOKTHREAD), T-339/05, no publicada en la Recopilación, apartado 30, y la jurisprudencia citada].

27 Una marca constituida por un neologismo o una palabra compuestos de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo o la palabra y la mera suma de los elementos que los componen. Ello implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo o la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que los componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos. A este respecto, el análisis del término controvertido a la luz de las normas léxicas y gramaticales adecuadas es asimismo pertinente (véase la sentencia LOKTHREAD, antes citada, apartado 31, y la jurisprudencia citada).

28 En este asunto, el signo Homezone se compone de dos palabras, «home» y «zone», unidas para formar una sola.

29 El término «home» significa, en inglés, «hogar, casa, domicilio, patria» y corresponde al término alemán «heim». El segundo término, «zone», que existe igualmente en alemán, designa, en ambas lenguas, un territorio o un espacio delimitado. Cada uno de dichos elementos puede, por consiguiente, presentar un carácter descriptivo, ya que tienen un significado preciso.

30 Además, el término «homezone», compuesto de la yuxtaposición de las palabras «home» y «zone», no es inhabitual en su estructura. Al contrario, este tipo de combinación es conforme con las reglas gramaticales de las lenguas inglesa y alemana. De ello se desprende que el sentido que puede atribuirse al signo controvertido no es distinto del que resulta de la combinación de los dos términos que lo componen, de modo que no puede crear una impresión distinta de la producida por la mera reunión de las indicaciones que dan los dos términos mencionados.

31 La demandante admite que, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada, las palabras «home» y «zone» tienen un sentido en inglés. Sin

embargo, considera que esta expresión designa las calles de una zona residencial en la que, mediante la adopción de diversas medidas, se hace hincapié en una determinada calidad de vida y una gran seguridad. En alemán, la expresión podría traducirse por «zona con tráfico moderado», «calle que constituye una zona de juegos» o también «zona residencial». En su opinión, la Sala de Recurso no demostró que este término se tradujera por el concepto de «zona del domicilio» o de «zona de proximidad» o por un término que designara, para el público anglófono o germanófono, productos o servicios de telecomunicación.

32 A este respecto, hay que recordar que, según la jurisprudencia (véase el apartado 21 anterior), se aplicará el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 a un signo denominativo si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. Además, de la jurisprudencia citada en los apartados 26 y 27 anteriores se desprende que se podrá denegar el registro de una marca compuesta de un neologismo si resulta que dicha marca es descriptiva. Por consiguiente, la demandante no puede reprochar a la Sala de Recurso haber basado su apreciación en una traducción errónea del signo controvertido y haber pasado por alto el único significado que se le debería atribuir.

33 En consecuencia, la Sala de Recurso no cometió ningún error al deducir del significado de cada uno de sus elementos que el elemento verbal «homezone» significa, en una de sus posibles acepciones, «zona del domicilio» o «zona de proximidad».

34 Como la Sala de Recurso adoptó acertadamente una de las posibles acepciones del signo controvertido, procede recordar que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, debe presentar una relación lo bastante directa y concreta con los productos y servicios de que se trata como para permitir que el público interesado perciba de inmediato, y sin mayor reflexión, una descripción de los productos o de los servicios en cuestión o de una de sus características [auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2004, Streamserve/OAMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461, apartado 31; sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 40; de 20 de noviembre de 2007, Tegometall International/OAMI — Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec. p. II-4721, apartado 80, y de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 90].

35 Procede examinar si ése es el caso en este asunto para los productos y los servicios a que se refiere la solicitud de marca.

— Sobre los servicios de telecomunicación de la clase 38

36 Respecto de esos servicios, la Sala de Recurso dedujo el carácter descriptivo del término «homezone» de dos series de constataciones.

37 Por una parte, en los apartados 17 y 18 de la resolución impugnada, señaló que los proveedores de servicios de telefonía móvil ofrecían algunos de dichos servicios a tarifas comparables con los de la red de telefonía fija cuando el usuario se encuentra en una zona que él mismo definió y que, como acreditan los ejemplos obtenidos de Internet mencionados por el examinador, la palabra «homezone» era utilizada por determinados proveedores, no como marca, sino de manera descriptiva para designar dichos servicios.

38 Por otra parte, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que no tenía importancia saber si el signo solicitado ya era utilizado para designar el servicio de telefonía móvil descrito, pues no era indispensable que el signo fuera efectivamente utilizado el día de la solicitud de registro para que ésta sea desestimada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Añadió que, en este asunto, el signo era, tal cual, apto para designar la característica esencial de un servicio de ese tipo, a saber, la zona en la que se aplicaba la tarifa reducida, comparable a las tarifas de la red fija.

39 La demandante sostiene que la Sala de Recurso no demostró en qué medida el término «homezone» era utilizado para designar los servicios de que se trata.

40 Hay que señalar que, por los motivos mencionados en el apartado 37 anterior, la Sala de Recurso, tras describir los servicios de telefonía móvil designados, en su opinión, por el término «homezone», hizo referencia a los ejemplos mencionados por el examinador para llegar a la conclusión de que esta palabra era utilizada de manera descriptiva por determinados proveedores.

41 Como la Sala de Recurso adoptó su resolución en función de las características de determinados servicios de telefonía móvil específicos presentes en el mercado y no de las características habituales de servicios de telecomunicación considerados con independencia de su presencia en el mercado, estaba obligada, para decidir en el sentido señalado, a demostrar el carácter descriptivo de la marca solicitada en relación con dichos servicios de telefonía móvil.

42 Pues bien, puesto que la Sala de Recurso se limitó a hacer referencia, sin describirlos, aunque fuera de modo sumario, a los ejemplos obtenidos del mercado de la telefonía móvil mencionados por el examinador, la resolución impugnada no permite concluir que la marca Homezone presente un carácter descriptivo de los servicios de telecomunicación comprendidos en la clase 38.

43 En efecto, el examinador cita dichos ejemplos para fundamentar el razonamiento por el que pretende demostrar que, como el signo controvertido ya era utilizado en el mercado pertinente para presentar productos y servicios, carece de carácter distintivo. Por consiguiente no están destinados a apoyar un razonamiento basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, relativo al carácter descriptivo de una marca.

44 Procede añadir que la Sala de Recurso no explica en qué medida dichos ejemplos pueden justificar el carácter descriptivo de la marca Homezone.

45 Por otra parte, aun cuando hubiesen sido mencionados en el marco del examen de un motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, los ejemplos a los que se refiere la resolución impugnada están constituidos por artículos de Internet presentados de forma enumerativa por el examinador. Éste se limitó a mencionar sus títulos, las direcciones de las páginas donde aparecían y a citar algunas frases de las que no dio su origen preciso, refiriéndose dichos títulos y frases, probablemente obtenidos de dichos artículos, a la palabra «homezone» sin mayor precisión acerca de la capacidad de dicho término para designar los servicios de que se trata.

46 Por otra parte, debe descartarse de igual modo la constatación del examinador a partir de informaciones obtenidas de Wikipedia, pues al basarse en un artículo obtenido de una enciclopedia colectiva creada en Internet, cuyo contenido está sujeto a modificación en todo momento y, en algunos casos, por cualquier visitante, incluso anónimo, dicha constatación se fundamenta en informaciones inciertas.

47 La Sala de Recurso añadió que las acciones emprendidas por la demandante contra la utilización de la palabra «homezone» por sus competidores, tal como se desprende de un auto de medidas provisionales de 5 de septiembre de 2005, no pudieron impedir que este término se impusiera como la denominación evidente de los servicios de que se trata, sin precisar ni el sentido, ni el contenido del auto en el que fundamenta su apreciación, ni la relación entre dicho auto y dicha apreciación, estando esta última, por añadidura, expresada en forma de mera afirmación.

48 Procede añadir que la Sala de Recurso fundamentó su razonamiento en la premisa exacta según la cual el carácter descriptivo de un signo no depende de su utilización efectiva (véase el apartado 38 anterior). No obstante, se limitó a señalar que el signo Homezone era idóneo para designar la tarifa reducida del servicio de telefonía móvil descrito sin precisar en qué medida dicho signo, que consideró que podía designar una «zona del domicilio» o una «zona de proximidad», implicaba una referencia al concepto de tarifa y, por ello, podía designar un servicio de telecomunicación caracterizado por un modo de tarificación específica.

49 De ello deriva que la Sala de Recurso, que adoptó su resolución haciendo referencia exclusivamente a determinados servicios de telefonía móvil presentes en el mercado, no demostró la realidad de los hechos en los que basó su razonamiento. Actuando de ese modo, no acreditó que la marca Homezone pueda designar un servicio de telecomunicación comprendido en la clase 38 o una de sus características. Por consiguiente, debe admitirse el primer motivo en lo que atañe a esos servicios.

— Sobre los otros servicios comprendidos en la clase 38

50 En relación con estos servicios, la Sala de Recurso justificó la denegación del registro del signo Homezone, en el apartado 20 de la resolución impugnada, en los términos siguientes:

«Otros servicios comprendidos en la clase 38 para los que se solicita el registro de la marca acompañan y apoyan al recurso al servicio telefónico con la opción tarifaria a coste reducido descrita. De este modo, al celebrar un contrato de telefonía, el proveedor de servicios entrega a menudo determinados aparatos en régimen arrendaticio. Hoy en día, un contrato de telefonía móvil permite a menudo recurrir a servicios en línea. Los servicios telefónicos de información y otros servicios de un explotador de red, de un agente y de un proveedor de información forman parte igualmente de la oferta global típica que garantiza habitualmente un contrato de telefonía móvil. La adaptación tarifaria, incluida la opción "Homezone", es directamente pertinente también para esos servicios.»

51 Por tanto, para pronunciarse acerca del carácter descriptivo de la marca Homezone en relación con los otros servicios comprendidos en la clase 38, la Sala de Recurso hizo referencia específicamente a los servicios telefónicos de información y a los otros servicios prestados por los explotadores de red, los agentes y los proveedores de información, algunos en línea, en el marco de ofertas globales de telefonía móvil propuestas habitualmente por dichos operadores.

52 De este motivo se desprende que dedujo el carácter descriptivo de la marca Homezone de la constatación de que dichos servicios se asocian a los servicios de telefonía móvil que incluyen la opción tarifaria llamada «homezone», en la medida en que se proponen al mismo tiempo que la oferta de telefonía móvil, que contribuyen a enriquecer.

53 Pues bien, tal como se ha declarado en los apartados 40 a 49 anteriores, la Sala de Recurso no demostró que la marca Homezone pudiera designar un servicio de telecomunicación comprendido en la clase 38 o una de sus características. La Sala de Recurso no puede, en consecuencia, considerar que esa marca posee igualmente un carácter descriptivo para los otros servicios comprendidos en la clase 38, por el único motivo de que éstos se asocian al servicio de telefonía móvil que incluye la opción tarifaria «homezone».

54 Por otra parte, la Sala de Recurso no caracterizó la existencia de una relación directa y concreta que el público puede establecer entre la marca Homezone, que puede asociarse a una idea de localización geográfica y no implica ninguna referencia al concepto de tarifa, y las prestaciones de servicios en relación con servicios en línea o servicios de informaciones telefónicas. Además, de la resolución impugnada no resulta que tales servicios puedan ser propuestos o prestados en modalidades determinadas en función de consideraciones geográficas.

55 De ello se desprende que la Sala de Recurso no acreditó que la marca Homezone pudiera designar los servicios comprendidos en la clase 38 distintos de los servicios de telecomunicación o una de sus características. Por consiguiente, procede estimar el primer motivo en relación con dichos servicios.

— Sobre los productos y los servicios comprendidos en las clases 9 y 42

56 Respecto de los «aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipos para el tratamiento de la

información y ordenadores», comprendidos en la clase 9, la Sala de Recurso señala, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que debe rechazarse la solicitud de registro de la marca Homezone para dichos productos, dado que «permiten la prestación del servicio de telefonía móvil que [la marca] describe».

57 De este modo, en opinión de la Sala de Recurso, la razón por la que debe considerarse que el signo controvertido puede designar los productos de que se trata comprendidos en la clase 9 es que dichos productos posibilitan el funcionamiento del servicio de telefonía móvil descrito por dicho signo.

58 Procede constatar que, al adoptar dicha decisión, la Sala de Recurso no cumplió los requisitos que exige la jurisprudencia mencionada en el apartado 34 anterior, con arreglo a la cual, para calificar un signo como descriptivo, debe demostrarse que presenta una relación lo bastante directa y concreta con los productos o los servicios de que se trata como para permitir que el público interesado perciba de inmediato, y sin mayor reflexión, una descripción de los productos o de los servicios en cuestión o de una de sus características.

59 Al señalar que los productos de que se trata comprendidos en la clase 9 «permiten» la prestación del servicio de telefonía móvil, la Sala de Recurso describió una relación de naturaleza funcional entre dichos productos y uno de los servicios comprendidos en la clase 38, mientras que le incumbía caracterizar la existencia de una relación directa y concreta que el público pertinente puede establecer entre el término «homezone», que puede asociarse a una idea de localización geográfica, y los productos de que se trata, destinados al registro, a la transmisión, a la reproducción del sonido o de las imágenes, y al tratamiento de la información.

60 Pues bien, aun suponiéndola demostrada, la idoneidad de dichos productos para hacer posible el funcionamiento de un servicio de telefonía móvil caracterizado por una tarificación basada en la localización del beneficiario de dicho servicio no sirve para establecer el carácter descriptivo del signo Homezone, cuyo significado es, por añadidura, ajeno a cualquier idea de tarifa, en relación con dichos productos o de algunas de sus características.

61 De ello se desprende que la Sala de Recurso no acreditó que la marca Homezone pudiera designar los productos de que se trata comprendidos en la clase 9 o una de sus características. Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo en relación con dichos productos.

62 La Sala de Recurso indicó que la constatación de que los productos de que se trata comprendidos en la clase 9 permiten la prestación del servicio de telefonía móvil se aplicaba igualmente para los servicios comprendidos en la clase 42 que suscitaron objeciones.

63 La Sala de Recurso añadió que los «servicios de ingeniería; programación de ordenadores; servicios de un programador; elaboración de informes periciales; asesoramiento técnico y peritaje; alquiler de equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; elaboración de proyectos técnicos y planificación de instalaciones para telecomunicaciones» de la clase 42 «[servían] para transferir la tecnología adecuada».

64 Por último, la Sala de Recurso consideró que los «servicios de un explotador de red, de un agente y de un proveedor de información, en concreto mediación y alquiler de tiempos de acceso a redes de datos; investigaciones en el campo de las técnicas de telecomunicación; actualización de software para bases de datos; almacenamiento de datos en bases de datos informáticas; instalación y mantenimiento de software para bases de datos; alquiler de tiempos de acceso a bases de datos» eran «necesarios para la recogida y el tratamiento de los parámetros del servicio (por ejemplo, la localización y la extensión de la zona domicilio determinada por el usuario) y los datos de enlace necesarios para la factura telefónica».

65 Hay que señalar que esos motivos no caracterizan la existencia de una relación directa y concreta que el público pertinente podría establecer entre el término «homezone», entendido como «zona del domicilio» o «zona de proximidad», y los servicios de que se trata.

66 Por una parte, el motivo según el cual los servicios comprendidos en la clase 42 «permiten la prestación del servicio de telefonía móvil que [la marca] describe» presenta las mismas carencias que las expuestas en los apartados 58 y 59 anteriores por lo que atañe a los productos de que se trata comprendidos en la clase 9. De este modo, aun suponiéndola demostrada, la idoneidad de los servicios de que se trata comprendidos en la clase 42 para hacer posible el funcionamiento de un servicio de telefonía móvil caracterizado por una tarificación basada en la localización del beneficiario de dicho servicio no sirve para establecer el carácter descriptivo del signo Homezone en relación con dichos servicios o con algunas de sus características.

67 La tecnología propia de cada una de las categorías de servicios de que se trata comprendidos en la clase 42 se pone a disposición del servicio de telefonía móvil descrito en el apartado 59 anterior y la evocación general y abstracta de dicha puesta a disposición de tecnologías no identificables no permiten acreditar, a falta de elementos que permitan caracterizar la existencia de una relación entre el signo Homezone y los servicios de que se trata, el carácter descriptivo de dicho signo en relación con dichos servicios o con algunas de sus características.

68 Por último, el motivo según el cual los otros servicios de que se trata son «necesarios para la recogida y el tratamiento de los parámetros del servicio (por ejemplo, la localización y la extensión de la zona domicilio determinada por el usuario) y los datos de enlace necesarios para la factura telefónica», además de que no permite determinar, para cada una de las categorías de servicios de que se trata, en qué medida dichos servicios son necesarios para la recogida y el tratamiento de los parámetros del servicio de telefonía móvil y de los datos necesarios para la facturación, desde el punto de vista de la localización geográfica y de la extensión de la zona del domicilio del usuario, no sirve para establecer el carácter descriptivo del signo Homezone en relación con dichos servicios o con algunas de sus características. De esta motivación no se desprende que el público implicado percibirá inmediatamente y sin mayor reflexión el signo Homezone como descriptivo de una de las características de dichos servicios.

69 De ello deriva que la Sala de Recurso no acreditó que la marca Homezone pudiera designar los servicios de que se trata comprendidos en la clase 42 o una de sus

características. Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo por lo que atañe a dichos servicios y, por tanto, para el conjunto de los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro.

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

— Alegaciones de las partes

70 La demandante alega que la Sala de Recurso dedujo la falta de carácter distintivo del signo Homezone únicamente de su presunto carácter descriptivo y que, como éste no ha sido demostrado, el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 ha dejado de serlo.

71 Además, sostiene que la Sala de Recurso no dio respuesta a varias de sus alegaciones.

72 La OAMI alega que la falta de carácter distintivo del signo de que se trata resulta de la constatación de su carácter descriptivo, de modo que la Sala de Recurso no estaba obligada a exponer las otras razones por las que consideraba que el signo de que se trata carecía de carácter distintivo. Añade que este signo no presenta ninguna originalidad en

los planos visual y fonético que pueda hacerlo idóneo, en la percepción del público interesado, para distinguir los productos y los servicios de la demandante de los de otras empresas.

— Apreciación del Tribunal

73 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

74 En primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es independiente de los demás y exige un examen por separado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 45, y la jurisprudencia citada).

75 El Tribunal de Justicia también precisó que es necesario interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartados 45 y 46).

76 A este respecto, hay que señalar que el concepto de interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se confunde, evidentemente, con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartados 23 y 27; de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 60, y de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 56).

77 En el presente asunto, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que debía desestimarse la solicitud de registro de la marca controvertida porque dicha marca no servía para distinguir los productos y los servicios de que se trata según su origen comercial, ya que designaba de modo directamente perceptible características de dichos productos o servicios.

78 La Sala de Recurso apreció por tanto el carácter distintivo del término «homezone» limitándose a un análisis de su carácter descriptivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, ya que la resolución impugnada no contenía ningún examen específico del motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

79 La Sala de Recurso analizó la marca Homezone sin tener en cuenta, particularmente, el interés público que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 pretende proteger de modo específico, a saber, la garantía de la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca.

80 Además, la Sala de Recurso no podía, en ningún caso, deducir la falta de carácter distintivo del hecho de no haber establecido el carácter descriptivo del término «homezone» para ninguno de los productos y de los servicios de que se trata comprendidos en las clases 9, 38 y 42.

81 De ello deriva que la Sala de Recurso no acreditó que la marca Homezone careciera de carácter distintivo, por lo que atañe a los productos y los servicios de que se trata de las clases 9, 38 y 42. En consecuencia, debe estimarse el segundo motivo.

82 Como la Sala de Recurso no demostró el carácter descriptivo y el carácter no distintivo de la marca Homezone en relación con los productos y los servicios cuyo registro se solicita, debe anularse la resolución impugnada, sin que resulte necesario examinar el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, relativo a la adquisición de un carácter distintivo, tras el uso que se ha hecho de la misma, por una marca descriptiva o carente de carácter distintivo.

Costas

83 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el procedimiento será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, la demandante solicitó que la OAMI fuera condenada a pagar las costas de la presente instancia. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas, incluidos los gastos en que ha incurrido la parte demandante con motivo del procedimiento ante el Tribunal, por haberlo solicitado así esta parte.

84 Asimismo, la demandante solicitó que la OAMI fuera condenada a pagar los gastos en que incurrió con motivo del procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI. Debe recordarse, a este respecto, que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las costas causadas en el procedimiento sustanciado ante el examinador. Por tanto, la pretensión de la demandante de que, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la OAMI, ésta sea condenada a pagar las costas del procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que haya incurrido la demandante con motivo del proceso sustanciado ante la Sala de Recurso.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Sexta)

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 5 de julio de 2007 (asunto R 1583/2006-4).

2) Condenar en costas a la OAMI.

Meij Vadapalas Truchot

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de febrero de 2010.

Firmas