SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 5 de abril de 2001 *

En el asunto T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con domicilio social en Viena (Austria), representado por el Sr. G. Kucsko, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y J.F. Crespo Carrillo y la Sra. S. Laitinen, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de enero de 2000 (asunto R 316/1999-3), por la que se denegó el registro del vocablo EASYBANK como marca comunitaria,

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

integrado por los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, A. Potocki y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de julio de 2000;

celebrada la vista el 16 de enero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 3 de octubre de 1996, el demandante presentó, 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, una solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

2 La marca cuyo registro se solicitó está constituida por el vocablo EASYBANK.

3 El registro se solicitó inicialmente para los servicios «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; operaciones bancarias; servicios bancarios; negocios inmobiliarios» pertenecientes a la clase 36 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.

4 Mediante resolución de 13 de abril de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94.

5 El 8 de junio de 1999, el demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.

6 Mediante escrito de 10 de agosto de 1999, el demandante redujo la lista de servicios a los que se refería su solicitud de marca comunitaria de la siguiente manera: «servicios de banco on line, en particular servicios bancarios electrónicos».

7 El recurso fue desestimado mediante resolución de 31 de enero de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso consideró fundamentalmente que el vocablo EASYBANK era descriptivo y no tenía carácter distintivo, de manera que le resultaba aplicable el artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

8 El 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 al demandante.

Fundamentos de Derecho

10 Para fundamentar su recurso, el 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 El demandante opina que el único obstáculo para registrar una marca es la existencia de un imperativo concreto de disponibilidad del signo de que se trate para las mercancías en relación con las cuales se haya presentado la solicitud de registro de dicha marca. En el caso presente, ningún indicio concreto e inequívoco autoriza a pensar que el vocablo EASYBANK se utilice como indicación descriptiva o pueda utilizarse como tal.

12 El demandante subraya que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 se refiere sólo a las indicaciones «exclusivamente» descriptivas. Cuando la indicación descriptiva no es clara, no constituye un obstáculo para el registro. Pues bien, el vocablo EASYBANK se caracteriza precisamente por no contener ninguna indicación concreta sobre la naturaleza de los servicios bancarios ofrecidos. Se trata de una palabra sugestiva que evoca asociaciones de ideas

agradables, que varían de una persona a otra: el hecho de disponer de servicios bancarios próximos, de poder acudir a un establecimiento de crédito cuyos locales están debidamente acondicionados, de poder efectuar operaciones por ordenador o incluso de ser recibido con amabilidad por los empleados.

13 Es preciso también tener en cuenta la naturaleza de los servicios en cuestión, así como la diligencia de los consumidores en el ramo de que se trata. Pues bien, en el sector de los servicios bancarios, el consumidor es muy diligente, considera de un modo especial la denominación de las marcas y sabe distinguir entre las diferentes marcas en mayor medida que en otros sectores. Por otro lado, está acostumbrado a que en el sector bancario no se utilicen denominaciones de fantasía, que serían más bien exponente de falta de seriedad, sino términos extraídos del lenguaje corriente.

14 Por último, el demandante declara que no pretende tener monopolio alguno sobre «easy» ni sobre «bank». Por consiguiente, en el supuesto de que el signo controvertido fuera registrado como marca comunitaria, no se prohibiría a ningún establecimiento bancario utilizar estas dos palabras.

15 Frente al argumento que el demandante basa en la inexistencia de un imperativo concreto de disponibilidad para el vocablo EASYBANK, la Oficina aduce que en la formulación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 no se encuentra ningún elemento que permita hacer de tal imperativo un motivo para denegar el registro de una marca, como puede ser el carácter descriptivo de la marca o el hecho de que no tenga carácter distintivo.

16 La Oficina recuerda que ha de denegarse el registro de los signos «descriptivos», es decir, de aquellos signos que pueden servir para describir los servicios de que se trate. Cuando, como en el caso de autos, se trata de un neologismo, es preciso remitirse a la comprensión normal y espontánea que de éste tenga un individuo medio, sin esfuerzo adicional de reflexión. La Oficina subraya que el motivo por el que se deniega el registro de los signos considerados descriptivos es que no son idóneos para garantizar al usuario la identidad de origen de los servicios de que se trate ni para distinguir dichos servicios de los procedentes de otras empresas.

17 Aunque procede denegar el registro de una marca compuesta exclusivamente por signos de naturaleza descriptiva, la palabra «exclusivamente» no debe ser interpretada, según la Oficina, en el sentido de que el término que constituya la marca sólo puede tener un único significado; en efecto, la mayor parte de las palabras tienen varias acepciones. En cualquier caso, la Oficina cuestiona el análisis del demandante según el cual el vocablo EASYBANK puede tener varios sentidos.

18 Para la Oficina, el vocablo EASYBANK, cuya representación carece de originalidad gráfica, no es sino una mera combinación, completamente banal y exenta de ambigüedad, de dos palabras inglesas corrientes. Es verdad que el término «easy» no designa habitualmente operaciones bancarias. Sin embargo, combinado con la palabra «bank», forma un vocablo exclusiva e inmediatamente descriptivo de los servicios en cuestión, que indica instantáneamente que se trata de servicios bancarios electrónicos a los que puede accederse con facilidad.

19 La Oficina sostiene también que, precisamente porque es especialmente diligente el «consumidor de servicios bancarios», percibirá el signo EASYBANK como una indicación plenamente descriptiva de la naturaleza de los servicios ofrecidos y no de su origen comercial.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

20 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 servicios de una empresa de los de otra.

21 De ello se deduce, en particular, que los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 sólo pueden

apreciarse en relación con los servicios para los que se solicita el registro del signo (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 20 y 21).

22 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, ha de denegarse 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 la prestación del servicio, u otras características del [...] servicio».

23 De este modo, era voluntad del legislador —sin perjuicio del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94— que tales signos, debido a su naturaleza puramente descriptiva, fueran considerados inadecuados para distinguir los servicios de una empresa de los de otra. En cambio, los signos o indicaciones cuya significación es más amplia que el carácter exclusivamente descriptivo pueden ser registrados como marcas comunitarias.

24 En el caso de autos, procede recordar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirma que el vocablo EASYBANK se compone de dos palabras, «easy» y «bank», que forman parte de la lengua inglesa corriente y que dicho vocablo es comprensible a primera vista. Aunque esta palabra compuesta es un neologismo, la Sala de Recurso considera que no es inhabitual ni llamativa (apartado 18). En efecto, a su parecer, la palabra «easy» significa, entre otras cosas, «fácil, sin dificultades, sencillo, confortable, sin preocupaciones, sin problemas, cómodo» (apartado 20), y la palabra «bank» significa, entre otras cosas, «banco, establecimiento de crédito» (apartado 21).

25 Según la Sala de Recurso, los círculos comerciales a los que van destinados los servicios en relación con los cuales se solicita el registro de la marca tienen conocimientos de inglés, están al corriente de las posibilidades de los modernos medios de comunicación y muestran interés por los servicios bancarios, concretamente por los que proporciona un banco on line, es decir, por los servicios bancarios a través del teléfono y de Internet. Así pues, comprenden

inmediatamente y sin ulterior análisis el significado de la marca en cuestión, en el sentido de que los servicios que ofrece un banco on line son fácil y cómodamente accesibles. Por lo tanto, la palabra «easy» les sugiere a primera vista la facilidad y el placer que experimentarán al efectuar operaciones bancarias desde su casa, desde su despacho o en los ratos libres, sin verse obligados a desplazarse para acudir al banco durante las horas de apertura (apartados 22 y 23).

26 De lo anterior deduce la Sala de Recurso que la información netamente descriptiva que transmite el vocablo en cuestión se revela inmediatamente como una indicación de la especie, la calidad y el destino de los servicios contemplados (apartados 25 y 27). La Sala de Recurso precisa asimismo que el carácter puramente descriptivo del vocablo EASYBANK existe en la zona anglófona de la Unión Europea, de manera que resulta aplicable el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (apartado 22).

27 Así pues, al considerar el vocablo EASYBANK como exclusivamente descriptivo de los servicios de un banco on line, la Sala de Recurso efectuó una aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

28 En efecto, la palabra «easy» es un término laudatorio general del lenguaje corriente. Suscita asociaciones de ideas, contiene un elemento de evaluación subjetiva y está desprovisto de toda especificidad. Combinada con «bank» y relacionada más específicamente con un banco on line, la palabra «easy» pretende evocar en la clientela potencial la agradable impresión general de que el banco on line al que se hace referencia resulta accesible sin dificultad ni esfuerzo.

29 Aunque es verdad que, razonablemente, la facilidad de acceso así sugerida sólo puede servir a los clientes potenciales para disfrutar de los servicios bancarios ofrecidos, no es menos cierto que dicha sugerencia únicamente se aplica de forma expresa al establecimiento bancario en cuanto tal. Al no hacer alusión alguna a las posibilidades de prestar un servicio concreto ni a otros detalles del desarrollo de las operaciones bancarias, no designa objetiva ni específicamente la especie, la

calidad, la cantidad, el destino, el valor u otras características de los diferentes servicios bancarios que pueden prestarse.

30 Así pues, el vocablo controvertido no facilita información sobre la manera en que, una vez conseguido el acceso, serán tratadas las operaciones que pueden consistir, por ejemplo, en la solicitud de un crédito, el cobro de un cheque, una orden de inversión en bolsa, una solicitud de participación en una emisión de acciones o una orden de transferencia o de retirada de fondos de una cuenta personal, ni, en particular, sobre el resultado positivo o negativo de una operación on line de ese tipo para el cliente potencial.

31 No obstante, aunque la Sala de Recurso deduce el carácter descriptivo del vocablo EASYBANK del mensaje según el cual todos los servicios ofrecidos por un banco on line tienen la característica común de ser más fácilmente accesibles, gracias al empleo de medios electrónicos, que los servicios ofrecidos por un banco normal, es preciso hacer constar que la relación existente entre el sentido del vocablo EASYBANK, por un lado, y los servicios que puede prestar un banco on line, por otro, resulta demasiado vaga e indefinida como para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con dichos servicios. En efecto, el vocablo controvertido no permite en cuanto tal, que los clientes potenciales identifiquen inmediatamente y con precisión los servicios bancarios concretos a los que pueden acceder ni, *a fortiori,* alguna o varias de las características de tales servicios.

32 De lo anterior resulta que, en cualquier caso, no cabe considerar que el vocablo EASYBANK tenga un carácter exclusivamente descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

33 Por consiguiente, debe estimarse este motivo.

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

Alegaciones de las partes

34 Según el demandante, el carácter distintivo de un signo ha sido objeto de interpretación extensiva por las Salas de Recurso de la Oficina, ya que consideran suficiente un carácter distintivo de escasa entidad. En cuanto a la marca objeto de litigio, el demandante considera que el vocablo EASYBANK es una combinación original de dos palabras que no figura en ningún diccionario corriente. Esta originalidad le confiere asimismo su carácter distintivo.

35 La Oficina replica que la exigencia del carácter distintivo de la marca sirve para identificar el origen comercial de los servicios en relación con los cuales se solicita el registro de la marca. Ahora bien, el vocablo EASYBANK no permite, sin algún elemento adicional particular, cumplir esta función. A este respecto, la Oficina recuerda que aceptó registrar una marca figurativa cuyo elemento verbal era EASYBANK.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

36 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, ha de denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo», debiendo apreciarse tal carácter en relación con los servicios para los que se solicita el registro del signo (véase el apartado 21 *supra*).

37 En el caso de autos, procede hacer constar, en primer lugar, que la Sala de Recurso expone en la resolución impugnada lo siguiente:

«Considerando que el público al que va dirigida la marca denominativa "EASYBANK" sólo la entiende como una indicación de la especie, de la calidad y del destino de los servicios y no como una marca que cumpla una función de indicador del origen, dicha marca carece asimismo del carácter distintivo que, al menos en un grado mínimo, se requiere».

38 Por lo tanto, la Sala de Recurso dedujo esencialmente la incompatibilidad del vocablo controvertido con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 del hecho de que era incompatible con la letra c) del apartado 1 de ese mismo artículo. Ahora bien, ya se ha declarado que el vocablo EASYBANK no incurre en la prohibición que establece esta última disposición. Por consiguiente, debe 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, por cuanto se basa en el error que se ha hecho constar anteriormente.

39 En la medida en que, en la resolución impugnada (apartados 27 y 18), la Sala de Recurso hace constar asimismo que el vocablo EASYBANK, «en cuanto combinación de términos corrientes y dado que no existen otros elementos particulares que le confieran un carácter distintivo [...], carece [...] de todo elemento de fantasía» y no es «inhabitual ni llamativo», basta con declarar que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo.

40 Lejos de erigir estos últimos términos en criterios del carácter distintivo, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 impone al examinador y, en su caso, a la Sala de Recurso, la obligación de averiguar —en el marco de un examen *a priori* y al margen de todo uso efectivo del signo en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94— si debe excluirse que el signo en cuestión sea idóneo para que el público al que va destinado pueda distinguir

los productos o servicios contemplados de los de otra procedencia, cuando ese público efectúe sus elecciones comerciales.

41 Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso se abstuvo de llevar a cabo el referido examen.

42 Por consiguiente, debe estimarse también este motivo.

43 De cuanto antecede se deduce que debe anularse la resolución impugnada.

Costas

44 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.

45 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de enero de 2000 (asunto R 316/1999-3).**

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

Meij Potocki Pirrung

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de abril de 2001.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

A.W.H. Meij