SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 5 de diciembre de 2000 *

En el asunto T-32/00,

Messe München GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por el Sr. M. Graf, abogado de Múnich, bufete Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33, Múnich,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. D. Schennen, Jefe de Servicio del Departamento Jurídico, y A. von Mühlendahl, Vicepresidente responsable de Asuntos Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 17 de diciembre de 1999 (asunto R 177/1998-2), por la que se denegó el registro del signo «electronica» 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;

vista la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de febrero de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de abril de 2000;

celebrada la vista el 5 de julio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 19 de marzo de 1996 la demandante presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») una solicitud de marca comunitaria que incluía el vocablo «electronica». Respecto del tipo de marca, el impreso de solicitud permitía elegir entre las siguientes indicaciones: «marca denominativa», «marca figurativa», «marca tridimensional» y «otro tipo». La demandante eligió esta última y añadió la precisión «carácter» («Schriftzug»).

2 A tenor de la solicitud presentada por la demandante, los productos y servicios para los cuales se pedía el registro de la marca forman parte de las clases 16, 35 y 41 en el sentido 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, y correspondían, respecto de cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

«Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; estos productos destinados preferentemente a consumidores profesionales.

Clase 35: Organización de ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; estos servicios destinados preferentemente a consumidores profesionales.

Clase 41: Organización de jornadas especializadas en componentes y módulos para la electrónica; publicación y edición de catálogos para ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; todos estos servicios destinados preferentemente a consumidores profesionales.»

3 Mediante comunicación de 11 de marzo de 1998, el examinador de la Oficina formuló una objeción respecto de la solicitud y notificó a la demandante la existencia de un motivo de denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada.

4 La demandante contestó a dicha objeción mediante escrito de fecha 5 de mayo de 1998.

5 Mediante resolución de 25 de agosto de 1998, el examinador manifestó que mantenía su objeción y denegó la solicitud para todos los productos y servicios a los que ésta hacía referencia.

6 El 22 de octubre de 1998 la demandante presentó un recurso motivado ante la Oficina en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94 contra la resolución del examinador.

7 El recurso se desestimó mediante resolución R 177/1998-2, de 17 de diciembre de 1999, de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La demandante recibió la resolución impugnada por fax el 21 de diciembre de 1999 y por correo certificado con acuse de recibo el 31 de diciembre de 1999.

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Le devuelva la tasa de recurso percibida por la Oficina.

— Condene en costas a la Oficina.

— Con carácter subsidiario, en el supuesto de que la marca no se admita para la totalidad de la lista de productos o servicios para los que se ha solicitado su registro, añada a dicha lista la siguiente declaración:

«Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Todos los productos y servicios antes citados para una feria que tenga lugar en Múnich).

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la solicitud de devolución de la tasa de recurso

10 Procede, en primer lugar, interpretar la pretensión de la demandante relativa a la solicitud de devolución de la tasa de recurso.

11 El artículo 136 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone:

«[...]

Los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso, así como los gastos incurridos a efectos de la presentación [...] de las traducciones de las memorias o escritos a la lengua de procedimiento [ante el Tribunal de Primera Instancia], se considerarán costas recuperables.

[...]»

12 En consecuencia, procede considerar que la pretensión de la demandante relativa a la solicitud de devolución de la tasa de recurso percibida por la Oficina se confunde con aquella que se refiere al pago de las costas.

Sobre la pretensión principal

Alegaciones de las partes

13 La demandante sostiene, sustancialmente, que la resolución impugnada infringe el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, dado que deniega el registro de una marca que reúne los requisitos exigidos por dicha disposición para poder registrarse.

14 Dicha parte indica, en primer lugar, que la marca controvertida no se limita al mero vocablo «electronica», sino que incluye una representación gráfica distinta de la forma escrita habitual de éste.

15 En la vista, la demandante justificó esta postura por las particularidades del Derecho de marcas alemán y también por el hecho de que, en alemán, los sustantivos empiezan por mayúscula.

16 A continuación, alega que sólo puede denegarse el registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por carecer de carácter distintivo en el supuesto de que no presente el mínimo carácter distintivo. Dicha parte estima que incumbe al examinador aportar tal prueba.

17 También sostiene que la electrónica, como ámbito especializado de la electrotecnia que tiene por objeto el desplazamiento de electrones generado por corrientes eléctricas, es una definición amplia de las «bases de esta técnica», sin que por ello el término sea realmente descriptivo. Antes al contrario, en la medida en que se aplica a servicios relacionados con ferias, es asimilable a un vocablo inventado.

18 Por lo que respecta al argumento del examinador, recogido en la resolución impugnada, según el cual la marca controvertida carece de carácter distintivo y únicamente consiste en una indicación descriptiva del contenido de los productos y servicios, la demandante alega que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 sólo puede aplicarse en el supuesto particular de que un motivo concreto exija imperativamente que el signo de que se trata siga disponible.

19 En respuesta a la observación del examinador según la cual, al menos en español, el vocablo «electronica» informa sobre el destino de los productos y servicios (concebidos para objetos o asuntos relacionados con la electrónica o relativos a ellos), la demandante expone que, por una parte, la palabra española «electrónica» se escribe con una tilde sobre la «o» y, por otra parte, la palabra «electrónica» designa un concepto general y carece de carácter descriptivo respecto de los productos o servicios indicados en la solicitud.

20 La demandante observa que, además, no procede remitirse al significado del vocablo «electronica» en español, habida cuenta de que en el ámbito de la electrónica la lengua de referencia es el inglés.

21 Dicha parte añade que, por lo que se refiere al carácter descriptivo, en neerlandés, de la marca controvertida, invocado por la Oficina, el término neerlandés «Elektronica» se escribe con «k» y no con «c».

22 Además, si el vocablo «electronica» debiera asimilarse al término alemán «Elektronik», este último tiene naturaleza puramente genérica y sólo cobra significado cuando se le agrega otro término descriptivo.

23 La demandante también sostiene que la palabra española «electrónica», empleada para ferias, tiene carácter distintivo, al igual que la palabra alemana «Elektronik».

24 Por último, la demandante sostiene que la marca controvertida fue registrada en los Estados del Benelux, en Francia, en Italia y en la antigua República Democrática Alemana.

25 En primer lugar, la Oficina sostiene que, como ya se indicó en la resolución impugnada, la marca cuyo registro se solicitó no presenta ningún elemento gráfico que pueda diferenciarla de una marca denominativa.

26 En segundo lugar, la Oficina recuerda que la Sala de Recurso expuso de modo muy pertinente que, también con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, queda excluido que la marca controvertida pueda registrarse como marca comunitaria.

27 En la resolución impugnada se señaló que el vocablo «electronica» tiene un significado descriptivo respecto de los productos o servicios indicados en la

solicitud, por ejemplo, en español, en neerlandés, en alemán y en inglés, y que el sentido de dicha palabra es sin duda comprensible en todas las lenguas de la Comunidad. Afirma que, en cualquier caso, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, basta con señalar que dicha palabra tiene una significado descriptivo en una parte de la Comunidad.

28 En tercer lugar, la Oficina sostiene que el registro de la marca controvertida también se denegó acertadamente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por carecer de carácter distintivo.

29 En el caso de autos coinciden los motivos que fundamentan la falta de carácter distintivo y el carácter descriptivo de la marca cuyo registro se solicitó.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

30 En primer lugar, procede señalar que el vocablo «electronica», tal como se presenta en la solicitud de registro de la marca, está escrito en caracteres helvética.

31 Pues bien, la utilización de tales caracteres no aporta ningún elemento de naturaleza figurativa u otra que pueda distinguir el vocablo «electronica», habida cuenta, en particular, de su utilización funcional, de una simple marca denominativa. Además, procede subrayar que, en el impreso de solicitud de

registro, entre las siguientes indicaciones: «marca denominativa», «marca figurativa», «marca tridimensional» y «otro tipo», la demandante eligió esta última y añadió la precisión «carácter» («Schriftzug»).

32 De este modo, procede considerar que la marca «electronica» no tiene ningún carácter figurativo, siendo una simple marca denominativa.

33 En segundo lugar, procede determinar si la marca tiene carácter distintivo o únicamente descriptivo.

34 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 (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 20, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI, COMPANYLINE, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 23).

35 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.

36 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».

37 En el caso de autos procede subrayar que el vocablo «electronica» es casi idéntico a la palabra «electrónica» en español y en portugués.

38 Pues bien, es patente que la ausencia de tilde sobre la «o» del vocablo «electronica» no constituye una característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos y servicios de la demandante de los de otras empresas (véanse, por analogía, las sentencias BABY-DRY, antes citada, apartado 27, y COMPANYLINE, antes citada, apartado 26).

39 En efecto, no puede sostenerse que el consumidor medio de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de marca controvertida, que hable español o portugués, notará la ausencia de tilde sobre la letra «o» del vocablo «electronica» y, además, interpretará dicha ausencia como un elemento que puede caracterizar dicho vocablo como una marca.

40 Además, procede recordar que, del mismo modo, las palabras «elettronica» en italiano, «elektronica» en neerlandés y la transliteración en caracteres latinos de «ilektronika» del plural neutro griego «ηλεκτρονικά» (electrónica) son tan similares al vocablo «electronica» que el carácter distintivo de la marca en dichas lenguas debe considerarse casi o completamente inexistente.

41 Además, 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».

42 En el caso de autos, la solicitud de marca se refiere a catálogos y a la organización de ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica.

43 Por lo tanto, dichos productos y servicios se refieren, todos, a componentes o a módulos para la electrónica. La electrónica es el ámbito o el universo temático que constituye el objeto de base de dichos productos y servicios. Es la relación de éstos con dicho objeto lo que permite su identificación.

44 En este sentido, la marca está exclusivamente constituida por el vocablo que, al menos en español y portugués, describe una característica esencial de los productos y servicios considerados, permitiendo designar los propios productos y servicios, y no su vínculo con la empresa que los fabrica o que los suministra. De este modo, la marca no contiene elementos que permitan diferenciarla de su significado como propia descripción de los productos y servicios designados.

45 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante basada en el registro de la marca en determinados países, 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» (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI, Forma de pastilla de jabón, Rec. p. II-265, apartado 60).

46 Por consiguiente, los registros ya realizados en algunos Estados miembros, o incluso en terceros países, constituyen un elemento que no es decisivo para el análisis de la solicitud de registro de una marca comunitaria y que, a dichos efectos, sólo puede ser tomado en consideración (sentencia Forma de pastilla de jabón, antes citada, apartado 61).

47 En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional.

48 Además, es preciso señalar que la demandante no ha alegado que la marca controvertida haya sido registrada en España o en Portugal.

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

50 De todo lo que antecede resulta que el vocablo «electronica» carece de carácter distintivo y únicamente tiene carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 y del apartado 2 del mismo artículo.

51 En consecuencia, no podía autorizarse el registro como marca comunitaria de la marca «electronica» y, por lo tanto, no puede reprocharse a la Oficina haber adoptado la resolución impugnada.

52 Por consiguiente, debe desestimarse la pretensión principal de la demandante.

Sobre la pretensión subsidiaria

Alegaciones de las partes

53 En su recurso contra la resolución impugnada, la demandante recuerda que desde hace varios años organiza la feria «electronica» en Múnich.

54 Dicha parte manifiesta que, con carácter subsidiario, estaría dispuesta a añadir a la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro la siguiente declaración: «Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Todos los productos y servicios antes citados para una feria que tenga lugar en Múnich).

55 Según la demandante, «esta restricción muestra de modo claro que se trata exclusivamente de una feria que se celebra en un lugar determinado, y no de un concepto que en países distintos de Alemania debe utilizarse como una indicación descriptiva».

56 En la vista la demandante explicó que su pretensión subsidiaria constituía una petición para reducir la lista de productos y servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca.

57 La Oficina observa que la propuesta de la demandante constituye una limitación de la lista de productos y servicios basada en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, y no una renuncia a la protección sobre un elemento de la marca, en el sentido del artículo 38, apartado 2, del mismo Reglamento.

58 Sin embargo, la Oficina estima que la limitación propuesta no puede cuestionar la presencia de motivos de denegación absolutos, cuya existencia ha quedado acreditada. En efecto, la marca cuyo registro se ha solicitado es descriptiva, tanto si se utiliza para una feria organizada en Múnich como si no. También carece de carácter distintivo, puesto que no es apropiada para individualizar una determinada exposición, cualquiera que sea el lugar en el que ésta se celebre.

59 La Oficina afirma, además, que la propia marca no incluye ninguna indicación acerca de una determinada ciudad. Es posible considerar la limitación de la lista de productos y servicios a los productos de una determinada ciudad o región o incluso a un determinado lugar de prestación del servicio, para evitar el motivo de denegación relativo a la posibilidad de que la marca induzca al público a error [artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94], cuando la marca contenga el nombre de la ciudad o región correspondiente. Sin embargo, en la medida en que no contiene ninguna indicación geográfica, la presente solicitud de marca no tiene nada que ver con estos supuestos.

60 En opinión de la Oficina, también es posible interpretar la pretensión subsidiaria de la demandante en el sentido de que reivindica una protección geográficamente limitada a la región de Múnich o a Alemania y que no tiene la intención de impedir la utilización de la palabra «electronica» para ferias y exposiciones en otros Estados miembros.

61 Sin embargo, según la Oficina, tal limitación geográfica de la validez territorial y de la extensión de la protección de la marca comunitaria es incompatible con el principio del carácter unitario de dicha marca.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

62 Procede señalar que, mediante su pretensión subsidiaria, la demandante no propone una modificación de la propia marca, sino una reducción de la lista de productos y servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca objeto de su pretensión principal. Sin embargo, los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca también hacen referencia a la electrónica.

63 En consecuencia, la pretensión subsidiaria no afecta en absoluto a la falta de carácter distintivo y al carácter descriptivo de la marca, como se ha explicado con anterioridad.

64 Por consiguiente, sin prejuzgar la admisibilidad de la pretensión subsidiaria, procede considerar que, en cualquier caso, dicha pretensión tampoco permitiría obtener el registro de la marca y que, por lo tanto, debe desestimarse.

Costas

65 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 en costas, según lo solicitado por la Oficina.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

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

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de diciembre de 2000.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi