SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 8 de julio de 2004 *

En el asunto T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, con domicilio social en Heidelberg (Alemania), representada por el Sr. W. Göpfert, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI (marcas, dibujos y modelos) de 26 de junio de 2002 (asunto R 206/2002-3), por la que se desestima el registro de la marca denominativa bestpartner,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

Secretario: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de agosto de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de diciembre de 2002;

vistas las diligencias de ordenación del procedimiento de 16 de diciembre de 2003;

celebrada la vista el 3 de febrero de 2004;

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, la demandante presentó el 20 de junio de 2001, 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 bestpartner.

3 Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 36, 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, y corresponden, tras una rectificación, a la descripción siguiente:

— «Seguros, asesoramiento en materia de seguros, corretaje de seguros; servicios financieros, asesoramiento financiero, asesoramiento en materia de ahorro e inversiones, asesoramiento para inversiones; análisis financiero, mediación de inversiones patrimoniales, en particular en fondos; inversión de capitales; administración de patrimonios para terceros; asesoramiento en la adquisición de inmuebles, planes de patrimonio inmobiliario para terceros», incluidos en la clase 36.

— «Servicios en Internet, en concreto facilitación, tratamiento y oferta de informaciones a través de Internet», incluidos en la clase 38.

— «Tratamiento de datos para terceros; desarrollo, elaboración, mejora y actualización de programas para el tratamiento de textos y datos y para control de procesos; asesoramiento técnico y de aplicación con relación a ordenadores y programas para el tratamiento de datos; servicios de un proveedor de servicios en Internet, en particular creación de programas para la solución de problemas sectoriales específicos en Internet, creación y diseño de páginas web; en concreto instalación, conservación y mantenimiento de accesos a Internet y nodos de selección», incluidos en la clase 42.

4 Mediante resolución de 2 de enero de 2002, la examinadora desestimó la solicitud de registro con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, de dicho Reglamento, por considerar que el signo solicitado constituía una expresión corriente entendida como un eslogan publicitario descriptivo y carente de carácter distintivo, al menos en la parte anglófona de la Unión Europea. El 27 de febrero de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la examinadora.

5 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 26 de junio de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») de la Sala Tercera de Recurso, por considerar que el signo solicitado, por una parte, carece del carácter distintivo requerido y, por otra, está formado exclusivamente por indicaciones descriptivas.

Pretensiones de las partes

6 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

7 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

8 La demandante basa su recurso, en primer lugar, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por considerar que la Sala de Recurso ignoró el carácter distintivo de la marca solicitada y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, por cuanto la Sala de Recurso aplicó de modo erróneo el criterio basado en la necesidad de disponibilidad.

9 La demandante alega que los términos «best» y «partner» pueden recibir los dos diferentes sentidos. Con mayor razón, la palabra bestpartner que resulta de la combinación de dichos términos no tiene, a su juicio, un sentido unívoco y permite al público destinatario, que está compuesto por los consumidores medios pero particularmente perspicaces y razonablemente atentos al ámbito sensible de los servicios de seguros y de los servicios financieros, distinguir los servicios que ella ofrece. La demandante subraya que el vocablo bestpartner es un neologismo que no figura en los diccionarios como un término único y que debe examinarse distinguiéndolo de sus elementos constitutivos.

10 Según la demandante, de estas circunstancias se desprende que el signo cuyo registro solicitó como marca para los servicios financieros, los seguros y el tratamiento de datos en Internet no es descriptivo de estos servicios. Por lo tanto, la demandante entiende que no hay ninguna necesidad de disponibilidad que se oponga a dicho registro. La demandante invoca, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine

Action) (T-135/99, Rec. p. II-379), apartado 29, para señalar que un signo no tiene carácter descriptivo de los servicios si la relación entre el signo y dichos servicios es demasiado vaga e indeterminada. La demandante alega que las únicas indicaciones que son directamente descriptivas, de manera clara y unívoca, deben seguir disponibles con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En el caso de autos, el signo bestpartner debe considerarse como un eslogan publicitario.

11 Por lo que se refiere al resultado de una búsqueda en Internet mencionada en el apartado 4 de la resolución impugnada, la demandante destaca que el hecho de que la expresión controvertida se utilice con frecuencia en el comercio no es razón suficiente para desestimar su registro como marca sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. La demandante cita algunos ejemplos de la utilización del signo controvertido en relación con los nombres de dominio en Internet y concluye que la utilización que se hace de este signo en el comercio demuestra su aptitud para indicar que los servicios provienen de una determinada empresa.

12 Además, según la demandante, de las mismas circunstancias resulta que el signo bespartner no carece del mínimo de carácter distintivo exigido por la jurisprudencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 39]. Sobre el particular, la demandante subraya 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank fûr Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 39].

13 Además, el hecho de que se hayan registrado en la OAMI marcas similares, en particular, las marcas bestpartner classic y bestpartner topinvest, y en otros Estados miembros de la Comunidad, debe, a juicio de la demandante, considerarse como una indicación de que el signo solicitado puede también registrarse como marca.

14 Por último, la demandante se remite a las alegaciones que formuló ante la OAMI y afirma que forman parte de su escrito de demanda.

15 La OAMI rechaza la totalidad de los motivos y alegaciones formulados por la demandante. De este modo, a juicio de la OAMI, la Sala de Recurso desestimó acertadamente la marca solicitada por la demandante, en particular, porque no tenía el mínimo de carácter distintivo requerido.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

16 Con carácter preliminar, procede señalar que la demandante concluye su demanda solicitando que sus escritos presentados ante la OAMI sean considerados como parte integrante de los motivos y alegaciones del presente recurso, para «evitar repetir(se) inútilmente». Pues bien, según una jurisprudencia reiterada, conforme a lo previsto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable en materia de propiedad intelectual en virtud del artículo 130, apartado 1, y del artículo 132, apartado 1, de dicho Reglamento, aunque ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que, con arreglo a las disposiciones citadas anteriormente, deben figurar en la propia demanda (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, LVM/Comisión, asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931, apartado 39). Por consiguiente, en la medida en que en la demanda se realiza una remisión a los escritos presentados por la demandante ante la OAMI, ésta es inadmisible por cuanto la remisión global que contiene no puede vincularse a un motivo incluido en ella.

17 En cuanto al fondo, procede recordar que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

18 Además, 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».

19 A este respecto, el carácter distintivo 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 la forma en que el público relevante lo entiende [véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 51].

20 Por otra parte, debe tomarse en consideración no sólo el sentido explícito y directo de los términos utilizados para formar un signo compuesto, sino también las connotaciones que éstos pueden evocar.

21 En el caso de autos, las partes centraron sus argumentaciones en el hecho de que los dos términos «best» y «partner» son términos ingleses, pero procede declarar que, además, dichos términos existen con eventuales variaciones menores en otras lenguas de la Comunidad, en particular, en neerlandés y en alemán. En cualquier caso, dado que, para que se desestime el registro de una marca comunitaria, basta con que los motivos de denegación existan en una parte de la Comunidad, es preciso reconocer que, si se demuestra que concurre un motivo de denegación para la parte anglófona de ésta, que comprende dos Estados miembros, su eventual existencia también en otras partes de la Comunidad carece de relevancia para la solución del presente litigio. Así pues, procede considerar, a efectos del presente procedimiento, que el público relevante es anglófono.

22 Además, debe considerarse que el público relevante esta formado por consumidores particularmente perspicaces y atentos, habida cuenta del carácter especializado de los servicios afectados por la solicitud de marca.

23 En el presente asunto, el signo está compuesto exclusivamente por los términos «best» y «partner», pertenecientes ambos a la lengua inglesa. El término «best» evoca la noción de calidad y, por lo tanto, permite al público relevante comprender que el producto o servicio al que alude es de la mejor calidad. La palabra «partner» se utiliza en contextos diferentes, incluido el ámbito de las prestaciones de servicios, para describir relaciones de asociación o de cooperación, evocando connotaciones positivas de fiabilidad y de continuidad al respecto. En efecto, la Sala de Recurso señala acertadamente en el apartado 24 de la resolución impugnada que, en el lenguaje publicitario moderno, se utiliza este término para describir la relación de proveedor de servicios al cliente, en la que se considera al primero como el «socio comercial» de este último.

24 De este modo, es preciso constatar que los términos «best» y «partner» son palabras genéricas que se limitan a evocar la calidad de los servicios suministrados por una empresa a sus clientes [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 26, confirmada por el Tribunal de Justicia en casación mediante sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartados 13 a 25].

25 Por lo tanto, estos términos considerados individualmente son descriptivos de los servicios afectados. Ahora bien, los términos descriptivos que se refieren a determinados productos o servicios carecen asimismo de carácter distintivo respecto a dichos productos o servicios [sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2), T-323/00, objeto de un procedimiento de casación aún pendiente, Rec. p. II-2839, apartado 40]. Sólo se alcanzaría un resultado distinto si, como consecuencia de su yuxtaposición, el vocablo resultante significase algo diferente del sentido evocado por los dos términos que figuran uno a continuación del otro.

26 El hecho de juntar los dos términos, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas en la percepción del público pertinente (véase, en este sentido, la sentencia COMPANYLINE, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 26). En efecto, el vocablo bestpartner

muestra que el sentido de los términos que lo componen es el de «mejor socio», de la misma manera que la expresión compuesta por los mismos términos no yuxtapuestos, «best partner». La circunstancia de que este vocablo no se recoja en los diccionarios como tal –escrito en una sola palabra o en dos– no modifica en modo alguno esta apreciación.

27 En consecuencia, el signo bestpartner carece, en relación con el público relevante, del carácter distintivo mínimo exigido por la jurisprudencia (véase, por ejemplo, la sentencia EUROCOOL, citada en el apartado 12 *supra*, apartado 39), y, por lo tanto, la Sala de Recurso estimó acertadamente que el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro solicitado en el presente asunto.

28 Según resulta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos en él enumerados para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria (sentencia COMPANYLINE, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 30). Por consiguiente, de la consideración anterior se desprende que debe desestimarse el recurso sin que sea necesario examinar la alegación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Costas

29 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

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

Pirrung Meij Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung