Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 15 de marzo de 2012*

«Marcas — Directiva 2008/95/CE — Causas de denegación o de nulidad — Expresiones verbales constituidas por una combinación de palabras y un grupo de letras coincidentes con las iniciales de esas palabras — Carácter distintivo — Carácter descriptivo — Criterios de apreciación»

En los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resoluciones de 11 de enero de 2011, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 2011, en los litigios

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (asunto C-90/11),

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (asunto C-91/11)

contra

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los Sres. E. Juhász, G. Arestis y T. von Danwitz, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, por la Sra. J. Nabert, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. G. Palatiello, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Szpunar, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. van Rijn y F. Bulst, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: alemán.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de enero de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Estas peticiones fueron presentadas en el marco de dos procedimientos, uno iniciado por el Sr. Strigl ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas; en lo sucesivo, «Oficina») y otro en el que se oponen Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (en lo sucesivo, «Securvita») y Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Öko-Invest») en relación con el registro como marcas denominativas de la expresión «Multi Markets Fund MMF» —en el caso del primero de tales procedimientos— y de la expresión «NAI – Der Natur-Aktien-Index» —en el caso del segundo—.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 Según el artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad»:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o 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 obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;

[...]»

Derecho nacional

4 El artículo 8, apartado 2, números 1 y 2, de la Ley sobre protección de marcas y otros signos distintivos (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082 ; en lo sucesivo, «MarkenG»), establece lo siguiente:

«Se denegará el registro de las marcas

1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate;

2. que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos […]».

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C-90/11

5 El Sr. Strigl presentó en 2008 ante la Oficina una solicitud de registro de la marca denominativa «Multi Markets Fund MMF» para designar servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y cuya descripción es la siguiente: «seguros (asesoramiento, venta y correduría de seguros); consultoría en materia de seguros; negocios financieros (servicios bancarios y de entidades de crédito, asesoramiento financiero, inversión de capitales, servicios fiduciarios, negocios monetarios); negocios inmobiliarios (gestión de bienes inmuebles y administración de fincas, intermediación inmobiliaria); asesoría financiera y de inversiones».

6 Mediante resoluciones de 23 de mayo y 11 de septiembre de 2008, la Oficina denegó la solicitud de registro basándose en el artículo 8, apartado 2, números 1 y 2, de la MarkenG.

7 En relación con la combinación de palabras «Multi Markets Fund», la Oficina consideró que ésta designaba un fondo de inversión que operaba en diversos mercados financieros.

8 Por lo que se refiere al grupo de letras «MMF», la Oficina estimó, en particular, que cabía considerar que el público, aun suponiendo que no conociera su significado, entendería este grupo de letras como las siglas evidentes de los tres elementos denominativos del signo «Multi Markets Fund», ya que tales siglas se sitúan inmediatamente después de esos tres elementos y reproducen sus respectivas iniciales.

9 Sin dejar de reconocer que era posible atribuir diferentes significados al grupo de letras «MMF» considerado aisladamente, la Oficina concluyó, no obstante, que el número de las interpretaciones alternativas de su significado se reducía enormemente si se tenían también en cuenta tanto los demás elementos que conforman la marca cuyo registro se solicitaba como los servicios relacionados con la misma.

10 El Sr. Strigl interpuso recurso contra esta denegación ante el Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes). En opinión del Sr. Strigl, la marca solicitada admite múltiples significados en el ámbito financiero y no establece ningún vínculo específico con ningún servicio financiero determinado, ya que el elemento «MMF» podría corresponderse con toda una serie de siglas, lo cual basta para descartar la tesis de que esta expresión puede utilizarse de forma descriptiva.

11 En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe aplicarse también el motivo de denegación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la [Directiva] a una marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, cuando el público percibe las letras como siglas de las palabras descriptivas porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en su conjunto puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que se explican mutuamente?»

Asunto C-91/11

12 La marca denominativa «NAI – Der Natur-Aktien-Index» fue registrada el 25 de junio de 2001 ante la Oficina en nombre de Securvita para servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

13 El 18 de julio de 2007, Öko-Invest solicitó la anulación de esta marca alegando que el grupo de letras «NAI» se utiliza en el ámbito financiero como siglas de la combinación «Natur-Aktien-Index». A su juicio, esta combinación de palabras, situada después del grupo de letras, constituye una indicación descriptiva. Según Öko-Invest, el grupo de letras, percibido como una mera abreviatura de la combinación de palabras, no puede sino considerarse también una indicación descriptiva. En su opinión, el público pertinente entiende que esta indicación describe los servicios cubiertos por la marca registrada en la medida en que éstos guardan relación con un índice que designa las acciones de empresas que tienen una orientación ecológica.

14 Mediante resolución de 28 de mayo de 2008, la Oficina estimó la pretensión de anulación de la citada marca por entender que la causa de nulidad contemplada en el artículo 8, apartado 2, número 1, de la MarkenG se oponía al registro de la marca, ya que ésta, considerada en su conjunto, se reduce a una combinación de indicaciones meramente descriptivas precedidas de unas siglas.

15 Según la Oficina, el grupo de letras «NAI» situado antes de la combinación de palabras consiste en unas siglas que el público reconoce como tales, debido, por una parte, a la coincidencia de las iniciales de cada una de las palabras de la combinación con el grupo de letras «NAI» y, por otra parte, al refuerzo de la idea de abreviatura que genera el guión situado detrás de tal grupo de letras.

16 Contra dicha resolución Securvita interpuso un recurso ante el Bundespatentgericht en el que se sostenía que no cabía oponer ninguna causa de nulidad a la marca registrada.

17 En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe aplicarse también el motivo de denegación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la [Directiva] a una marca denominativa formada por un grupo de letras no descriptivo (si se considera aisladamente) y una combinación descriptiva de palabras, cuando el público percibe las letras como siglas de las palabras descriptivas porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en su conjunto puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que se explican mutuamente?»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de mayo de 2011 se acumularon ambos asuntos a efectos del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

19 Puesto que las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva son idénticas a las causas de denegación contempladas en el 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 1994, L 11, p. 1), 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 jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a dichos Reglamentos es aplicable a las disposiciones de la Directiva sobre las que versan los litigios principales.

20 Al haber hecho referencia el órgano jurisdiccional remitente —ya sea conjunta o alternativamente— a las dos causas de denegación del registro o de nulidad que figuran en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva, procede recordar en primer lugar que, si bien es cierto que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva es independiente de las demás y exige un examen por separado, no es menos verdad que existe, no obstante, una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de las causas enunciadas en las letras b) y c) de la referida disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 85).

21 De este modo, un signo que tiene, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita su registro como marca, carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b) de la misma disposición (véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86, y de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, apartado 33 y jurisprudencia citada).

22 Por otra parte, tales causas de denegación deben interpretarse a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas. El interés general tomado en consideración al examinar dichas causas puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función de la causa de denegación de que se trate (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46, y de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 25).

23 Por lo que respecta a las expresiones verbales constituidas por una combinación de elementos, el Tribunal de Justicia ha precisado que un eventual carácter descriptivo puede examinarse, en parte, respecto de cada uno estos elementos, considerados separadamente, si bien debe también apreciarse, en cualquier caso, respecto del conjunto que forman (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de abril de 2007 OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 76 y 79, y jurisprudencia citada).

24 Procede analizar a la luz de estos elementos las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente.

Sobre las combinaciones de palabras objeto de los litigios principales

25 Por lo que se refiere a las dos combinaciones principales de palabras que figuran en las marcas sobre las que versan los litigios principales —«Multi Markets Fund» y «Der Natur-Aktien-Index»—, el órgano jurisdiccional remitente indica que éstas designan, en el primer caso, un fondo de inversión que opera en diversos mercados financieros y, en el segundo, un índice bursátil que agrupa acciones de empresas con una orientación ecológica.

26 Según el órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que estas combinaciones de palabras, en cuanto tales, describen, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, las características de los servicios financieros ofrecidos, ya que designan, en el comercio, un tipo de servicios y determinadas características de los mismos.

Sobre los grupos de letras objeto de los litigios principales

27 Por lo que se refiere a los grupos de letras sobre los que versan los litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente estima que, considerados aisladamente, los signos «MMF» y «NAI» no tienen carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

28 En efecto, los mencionados grupos de letras, en cuanto tales, no sirven para designar ninguna característica de los servicios en cuestión en el sentido de la citada disposición de la Directiva.

Sobre las marcas solicitadas apreciadas en su conjunto

29 De lo anterior se deduce que, mediante las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, éste solicita que se dilucide si las causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva deben aplicarse a una marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo en sí mismo pero que reproduce las iniciales de las palabras de tal combinación.

30 A este respecto es preciso señalar que, mediante su artículo 3, apartado 1, letra b), la Directiva se propone impedir el registro de marcas que carezcan de carácter distintivo, que es lo único que les permite cumplir su función esencial, a saber, 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 (véanse las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30, y SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 23).

31 Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el interés general que subyace en esta disposición consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (véase la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada, apartado 37 y jurisprudencia citada).

32 En el caso de autos, debe tenerse en cuenta que, en cada uno de los dos asuntos, las tres letras mayúsculas objeto de los litigios principales —esto es, «MMF» y «NAI», respectivamente— representan las iniciales de las combinaciones de palabras que las preceden o siguen. De este modo, la combinación de palabras y el grupo de letras, en cada uno de los supuestos, sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos. En consecuencia, cada grupo de letras está concebido para reforzar la percepción por parte del público de la combinación de palabras, simplificando su uso y facilitando su memorización.

33 A este respecto, carece absolutamente de importancia el hecho de que el grupo de letras se sitúe antes o después de la combinación de palabras.

34 Por lo que se refiere a la composición «NAI – Der Natur-Aktien-Index», debe señalarse asimismo que el grupo de letras «NAI» va seguido por un guión que lo une a la combinación de palabras. Tal como se desprende de la resolución de remisión, este guión permite reforzar la impresión de conjunto de que se trata de una mera abreviatura de la combinación de palabras que viene a continuación. Por otra parte y tal como indicó el órgano jurisdiccional remitente, esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que el grupo de letras «NAI» no contenga la inicial del artículo determinado «Der» que figura en la posterior combinación de palabras, ya que el artículo «Der» constituye un elemento accesorio respecto de los sustantivos cuyas iniciales conforman el grupo de letras en cuestión.

35 Además, ningún elemento adicional permite considerar que la yuxtaposición de la combinación de palabras y del grupo de letras no sea habitual o tenga un significado propio que permita distinguir, en la percepción del público pertinente, los servicios en cuestión de los que tienen otro origen comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 69).

36 Por el contrario, el mero hecho de unir un grupo de letras que funciona como abreviatura a una combinación de palabras, sin introducir ninguna modificación inusual, puede crear una expresión verbal compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar las características de los correspondientes servicios (véase, en este sentido, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 98).

37 Por otra parte, si los grupos de letras objeto de los litigios principales son percibidos por el público pertinente como abreviaturas de las combinaciones de palabras a las que van unidos, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, tales grupos de letras no pueden prevalecer sobre el conjunto de todos los elementos de la marca considerada en su conjunto, incluso en el supuesto de que quepa considerar que dichos grupos de letras presentan, como tales, un carácter distintivo.

38 Por el contrario, tal como precisó el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria. Como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, cada uno de los grupos de letras en cuestión, pese a revestir un carácter no descriptivo aisladamente considerado, puede adquirir un carácter descriptivo cuando se combina, en el contexto de la marca de que se trata, con una expresión principal, en sí misma descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura.

39 Así pues, si el público pertinente percibe que las marcas objeto de los litigios principales, consideradas en su conjunto, ofrecen información acerca de las características de los servicios financieros que designan, en tal caso dichas marcas deberán considerarse descriptivas en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva y, por lo tanto, carentes de carácter distintivo respecto de los servicios de que se trate en el sentido de la letra b) de la misma disposición (véase, en esta línea, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86).

40 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que, por lo tanto, carece de carácter distintivo.

Costas

41 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en cuestión, tomada en su conjunto, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que, por lo tanto, carece de carácter distintivo.

Firmas