

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 2 de julio de 2002 *

En el asunto T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con domicilio social en Mainz (Alemania),
representada por el Sr. R. Schneider, avocat,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. von Mühlendahl y la Sra. C. Røhl Søberg, en
calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de agosto de 2000 (asunto R 312/1999-2),

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

integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij,
Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de octubre de 2000,

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de febrero de 2001,

celebrada la vista el 9 de enero de 2002,

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 15 de abril de 1997, la demandante presentó, en virtud del Reglamento (CE) n° 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 comunitaria denominativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el sintagma SAT.2.
- 3 Se solicitó el registro de la marca, por una parte, para distintos productos comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 y 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y, por otra, para los servicios comprendidos en las clases 35, 38, 41 y 42 de dicho Arreglo. Para cada una de dichas clases, los servicios mencionados en último lugar corresponden a la siguiente descripción:
 - clase 35: «Publicidad y marketing, servicios de información y de asesoramiento en materia de marketing y publicidad, evaluación estadística de datos relativos a mercados, prospecciones de mercado, análisis de mercado, distribución de catálogos, correo y productos para fines publicitarios, publicidad por radio, televisión y cine, relaciones públicas, promoción de ventas, mediación y celebración de negocios comerciales por cuenta de terceros, mediación en con-

tratos de compraventa de mercancías, todos los servicios citados también en relación con redes de comunicación; gestión de ficheros informáticos; recogida y difusión de datos sobre los estudios de mercado; investigación electrónica interactiva en línea e investigación en marketing y de mercado en relación con productos y servicios en materia de las tecnologías de la información; introducción, transmisión, registro, tratamiento y reproducción de datos; recogida, tratamiento, registro y transmisión de datos de tarificación; servicios de una base de datos, a saber, compilación, tratamiento, archivo, análisis y actualización y suministro de datos»;

- clase 38: «Difusión de emisiones y de programas de radio y de televisión a través de redes con o sin cable; difusión de programas o de emisiones cinematográficas, de televisión, de radiodifusión, de teletexto y de videotexto; mediación y concesión de autorizaciones a usuarios de distintas redes de comunicación; telecomunicaciones; compilación, entrega y transmisión de noticias, de comunicados de prensa (también electrónica y/o mediante ordenador); transmisión de sonidos e imágenes vía satélite; gestión de un servicio de televisión para abonados (televisión de pago), incluido vídeo por encargo, también por cuenta de terceros, como plataforma digital; servicios en el campo de las telecomunicaciones y de un banco de informaciones; puesta a disposición de información a terceros; difusión de información a través de redes con o sin cable; servicios y emisiones en línea, concretamente, transmisión de información y de noticias, incluido el correo electrónico; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; emisión de programas de telecompra»;

- clase 41: «Producción, reproducción, proyección y alquiler de películas, programas de vídeo y otros programas de televisión; producción y reproducción de registros de datos, voz, texto, sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluido los CD-ROM y CD interactivos), así como videojuegos (juegos de

ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluido los CD-ROM y los CD interactivos), así como videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de aparatos de televisión y descodificadores; formación, instrucción, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización y realización de espectáculos, programas de preguntas y respuestas y actos musicales y organización de concursos de carácter recreativo y de competiciones deportivas, también para su registro o como emisiones en directo; producción de emisiones para televisión y radio, incluidos los programas correspondientes de concursos; organización de concursos en el campo de la formación, enseñanza, esparcimiento y deporte; organización de cursos por correspondencia, publicación y edición de libros, periódicos y otros productos de imprenta y de los correspondientes medios electrónicos (incluidos CD-ROM y CD interactivos); organización de conciertos, representaciones teatrales, actos de esparcimiento y competiciones deportivas; producción de programas o emisiones de cine, televisión, radio, teletexto y videotexto, programas de esparcimiento por radio y televisión; producción de películas y de vídeos así como de otros programas audiovisuales de carácter educativo, instructivo y de entretenimiento, también para niños y adolescentes; producción, reproducción, proyección y alquiler de registros de sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio; representaciones teatrales, representaciones musicales; introducción, transmisión, registro, tratamiento y reproducción del sonido y de imágenes; organización de emisiones y de programas de radio y televisión; producción de programas de telecompra»;

- clase 42: «Concesión, mediación, alquiler y demás formas de explotación de los derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo y otros programas audiovisuales; administración y explotación de derechos de autor y de propiedad industrial por cuenta de otras personas; explotación de derechos cinematográficos y televisivos accesorios en el sector del marketing; desarrollo de software, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de

la televisión de pago; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; asesoramiento técnico en el sector multimedia, televisión interactiva y televisión de pago (comprendido en la clase 42); elaboración de programas informáticos, incluidos los videojuegos y juegos de ordenador; mediación y licencia de autorizaciones de acceso a usuarios de distintas redes de comunicaciones.»

- 4 Mediante comunicación escrita de 11 de noviembre de 1998, el examinador informó a la demandante de que, a su juicio, los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del Reglamento n° 40/94 se oponían al registro de la marca de que se trata, en lo que atañe a los productos comprendidos en las clases 9 y 16, así como a los servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42.
- 5 Mediante resolución de 9 de abril de 1999, el examinador denegó parcialmente la solicitud, en virtud del artículo 38 del Reglamento n° 40/94. Los apartados primero y tercero de dicha resolución son del siguiente tenor literal:

«Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung [...] auf den Amtsbescheid vom 11. November 1998 [...] Aus den bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß Artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken»

(«Hago referencia a su respuesta [...] a la comunicación escrita de 11 de noviembre de 1998 [...] Por los motivos ya indicados, se deniega el registro del signo como marca, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, para todos los servicios referidos en la solicitud, en la medida en que se refieren a los satélites o a la televisión por satélite, en el más amplio sentido de los términos. No hay ninguna objeción por lo que respecta a los productos a que se refiere la solicitud.»)

- 6 El 7 de junio de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador.
- 7 Mediante resolución de 2 de agosto de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso desestimó el recurso por lo que respecta a los servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42.
- 8 En la medida en que se pronunció sobre el recurso, la Sala de Recurso consideró, esencialmente, que al sintagma controvertido le era aplicable el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.
- 9 La resolución impugnada fue notificada a la demandante el 11 de agosto de 2000. La notificación, fechada el 4 de agosto de 2000, indicaba que la resolución notificada era una resolución de la Sala Primera de Recurso. Mediante escrito de 30 de agosto de 2000, dirigido a la Secretaría de las Salas de Recurso, la demandante señaló que la resolución que le había sido notificada no había sido dictada por la Sala Primera de Recurso. Mediante escrito de 4 de septiembre de 2000, la Secretaría de las Salas de Recurso confirmó la existencia de una irregularidad en el procedimiento de notificación y rectificó la notificación, precisando que ésta debería haber señalado que la resolución notificada era una resolución de la Sala Segunda de Recurso.

Pretensiones de las partes

- 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

11 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares

12 En el acto de la vista la demandante manifestó que no debe considerarse que en su recurso invoque un motivo basado en una irregularidad en los trámites inherentes a la notificación de la resolución impugnada. Además, según reiterada jurisprudencia, las irregularidades que afectan a los trámites relativos a la notificación de una resolución son ajenas a ésta y, por lo tanto, no pueden viciarla (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 39; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 1998, W/Comisión, asuntos acumulados T-78/96 y T-170/96, RecFP pp. I-A-239 y II-745, apartado 183). Aun suponiendo que las disposiciones que regulan la notificación de una decisión constituyen una formalidad esencial (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hoechst/Comisión, C-227/92 P, Rec. p. I-4443, apartado 72), debe señalarse que,

en el caso de autos, no se ha violado ninguna formalidad esencial. En efecto, la Oficina notificó correctamente la resolución impugnada a la demandante. En lo que atañe al error material contenido en la notificación, fue rectificado por la Secretaría de las Salas de Recurso dentro del plazo señalado para la interposición del recurso, por lo que no se impidió que la demandante defendiera sus derechos.

- 13 La Oficina y la demandante consideran que, mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto ante la misma también en relación con los servicios comprendidos en la clase 35. En la vista la Oficina puntualizó que, a su juicio, el hecho de que no se mencionaran expresamente estos últimos servicios en la resolución impugnada constituye una falta de motivación de ésta.
- 14 Debe señalarse, en primer lugar, que de los apartados 1 y 5 de la resolución impugnada se desprende que, en su resolución de 9 de abril de 1999, la Sala de Recurso consideró que el examinador había denegado la solicitud de marca únicamente en lo que atañe a los servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42, y que, por lo tanto, la controversia suscitada ante la misma se limitaba a dichos servicios. Además, debe señalarse que, aunque en la mencionada resolución el examinador se refirió, de una forma que induce a confusión, a su comunicación escrita de 11 de noviembre de 1998, en la que había considerado que algunos motivos de denegación absolutos se oponían al registro de la marca solicitada únicamente respecto a los servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42, denegó expresamente no obstante la solicitud para todos los servicios a los que ésta se refería. Por último, procede considerar que el objeto del recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso es la resolución íntegra del examinador y no sólo una parte de ella. Por lo tanto, la Sala de Recurso no se pronunció sobre el recurso interpuesto ante ella en la parte en que éste se refería a la resolución del examinador en lo atinente a los servicios comprendidos en la clase 35.
- 15 No desvirtúa el análisis hecho en el apartado anterior la alegación de la Oficina de que el hecho de que la Sala de Recurso no mencionara expresamente en la resolución impugnada los servicios comprendidos en la clase 35 no influyó en el alcance de dicha resolución, sino que únicamente constituye un vicio de

motivación. En efecto, procede señalar que el fallo de una resolución de la Sala de Recurso debe interpretarse a la luz de los hechos y de los fundamentos de Derecho que constituyen su necesario sostén. Por consiguiente, la circunstancia de que la resolución impugnada se refiera expresamente tan sólo a los servicios comprendidos en las clases 38, 41 y 42 excluye la posibilidad de atribuirle un alcance que vaya más allá de la desestimación del recurso únicamente para dichos servicios.

Sobre la legalidad de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso no resolvió el recurso interpuesto ante ella

Alegaciones de las partes

- 16 La demandante sostiene que a la marca solicitada no le resulta de aplicación el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, en lo que a los servicios comprendidos en la clase 35 se refiere.
- 17 La Oficina considera que procede denegar el registro de la marca solicitada, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, por lo que respecta a los servicios comprendidos en la clase 35.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 18 Tal como se ha considerado en los apartados 14 y 15 *supra*, la Sala de Recurso no se pronunció sobre las pretensiones de la demandante en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 35. En estas circunstancias, al pronunciarse sobre el

fondo de la cuestión de si es aplicable a la marca solicitada el artículo 7, apartado 1, letra b) y/o letra c), del Reglamento n° 40/94, en lo que se refiere a dichos servicios, el Tribunal de Primera Instancia debería modificar la resolución impugnada. Es cierto que el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 prevé la posibilidad de una modificación. No obstante, procede considerar que, en principio, esta posibilidad se limita a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo. Pues bien, no es así cuando la Sala de Recurso no se ha pronunciado sobre el fondo de una de las pretensiones en su integridad, como ocurre en el caso de autos. Por lo tanto, en el presente asunto, no procede modificar la resolución impugnada.

- 19 Sin embargo, debe recordarse que, a tenor del artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, «examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso». Pues bien, debe entenderse esta obligación en el sentido de que la Sala de Recurso está obligada a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones formuladas ante ella en su integridad, ya sea acogéndola, o bien declarando su inadmisibilidad, o desestimándola en cuanto al fondo. Además, procede señalar que el incumplimiento de esta obligación puede influir en el contenido de la resolución de la Sala de Recurso y que, por lo tanto, constituye un vicio sustancial de forma que puede ser examinado de oficio.
- 20 En el caso de autos, al no pronunciarse sobre las pretensiones de la demandante en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 35, la Sala de Recurso incumplió la obligación establecida en el artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94.
- 21 Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso no se pronunció sobre las pretensiones de la demandante en lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 35.

Sobre la legalidad de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso se pronunció sobre el recurso interpuesto ante ella

- 22 La demandante invoca tres motivos, relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, así como a la violación del principio de igualdad de trato.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

— Alegaciones de las partes

- 23 La demandante y la Oficina consideran que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no se aplica a la marca solicitada.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 24 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede denegar 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

- 25 A este respecto, debe señalarse que, aunque formalmente se fundamente en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la resolución impugnada no contiene ningún elemento concreto que permita determinar que dicha disposición sea de aplicación a la marca solicitada. Por lo demás, en su escrito de contestación, así como en la vista, la Oficina ha manifestado expresamente que, a su juicio, ello no era así.
- 26 Además, procede recordar que, para que a una marca le sea de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debe estar compuesta «exclusivamente» por signos o por indicaciones que puedan servir para designar una característica de los productos o servicios de que se trate. Ahora bien, de dicha exigencia se deriva que, en el caso de una marca denominativa compuesta por varios elementos (o marca compleja), debe tenerse en cuenta el significado pertinente de la marca denominativa solicitada, sobre la base de todos los elementos de que está compuesta, y no sólo el significado de uno de dichos elementos. Además, a efectos de dicha apreciación, deben tomarse en consideración únicamente las características de los productos o servicios de que se trate, y que pueden ser tenidas en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección. Por lo tanto, para que pueda considerarse descriptiva una marca denominativa compleja debe limitarse a designar tales características.
- 27 Pues bien, en el caso de autos, aunque se suponga que el significado pertinente del sintagma SAT.2 sea «segundo programa por satélite», es cierto que éste puede servir para designar una característica de algunos de los servicios de que se trata; que puede ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, a saber, su cualidad de estar relacionados con la difusión por satélite. En cambio, no designa tal característica en la medida en que indica que se trata de un segundo programa. En efecto, aunque se considere que esta indicación transmite

la información de que se trata del segundo de los programas de una misma empresa de televisión, tal información no se refiere a ninguna característica específica de los referidos servicios que pueda ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección. Por lo tanto, el sintagma SAT.2, considerado en su conjunto, no se limita a designar tales características.

- 28 En estas circunstancias, procede acoger el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

— Alegaciones de las partes

- 29 La demandante afirma que el sintagma de que se trata, que consiste en una designación típica de un canal de televisión, produce el mismo efecto que un nombre propio y, por ello, no carece de todo carácter distintivo.

- 30 Además, expone que al no ser el sintagma SAT.2 ni descriptivo ni una expresión habitual en una de las lenguas comunitarias, nada permite inferir que los círculos interesados pueden negar al sintagma de que se trata, utilizado como marca, su función específica de indicar el origen comercial de los referidos servicios.

- 31 Por último, la demandante alega que el sintagma controvertido contiene un elemento de creatividad y de fantasía que le hace apto para, en los círculos interesados, cumplir la función de indicación de origen.

- 32 La Oficina alega que el elemento «SAT» por sí solo, que es descriptivo de los servicios de que se trata, carece de carácter distintivo en relación con dichos servicios.
- 33 Afirma, además, que el añadido de la cifra «2» no constituye un elemento adicional que pueda conferir un carácter distintivo al sintagma controvertido, leído en su conjunto. A este respecto, considera que la inclusión de una cifra es muy corriente en el sector de los servicios relacionados con los medios de comunicación.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 34 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 35 Del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición. Por lo tanto, debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios.
- 36 Como se desprende de la jurisprudencia, los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento n° 40/94 persiguen un objetivo de interés general que exige que los signos a que se refiere

puedan ser libremente utilizados por todos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde y verde claro), T-118/00, Rec. p. II-2731, apartado 73, y, por lo que respecta al motivo de denegación relacionado con el carácter descriptivo del signo, sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25]. En efecto, a diferencia de los demás derechos de propiedad intelectual e industrial, en principio, el objeto de la protección jurídica conferida por la marca no es el resultado de un esfuerzo creativo o económico del titular del derecho, sino tan sólo el signo que éste ha «ocupado». Por lo tanto, resulta necesario impedir la constitución de un derecho exclusivo sobre un signo que, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico, debe permitirse que todos lo utilicen libremente. Sólo en el supuesto de que, como consecuencia del uso que se haya hecho de tal signo, el público correspondiente lo perciba efectivamente como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio, dicho esfuerzo económico del solicitante de marca justifica excluir las consideraciones de interés público expuestas *supra*. Por lo tanto, en tal situación, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 permite que se registre tal signo, estableciendo, así, una excepción a la regla general consagrada en el apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo.

37 Desde este prisma, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público correspondiente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera. Por lo tanto, sólo puede apreciarse el carácter distintivo de una marca, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público correspondiente.

38 En el presente asunto, los servicios de que se trata, salvo los comprendidos en la clase 42, están destinados al consumo general. Por lo tanto, el público correspondiente está constituido, esencialmente, por consumidores medios, a quienes se reputa informados y razonablemente atentos y perspicaces [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd

Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. En cambio, en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 42, procede considerar que el público correspondiente está formado, esencialmente, por los operadores profesionales del sector del cine y de los medios de comunicación.

- 39 Dado que se trata de una marca compleja, para la apreciación de su carácter distintivo, debe ser examinada en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de que está compuesta la marca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde y verde claro), antes citada, apartado 59].
- 40 Además, procede señalar, con carácter general, que un signo que es descriptivo de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca también carece de carácter distintivo en relación con tales productos o servicios. Esta interpretación no es incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, según la cual los dos motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 tienen cada uno un ámbito propio de aplicación [sentencia DKV/OAMI (EuroHealth), antes citada, apartado 48]. En efecto, procede considerar que un signo aislado que, según las normas semánticas de la lengua de referencia, puede servir para designar las características de los productos o servicios de que se trate, que pueden ser tenidas en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, es, por tal motivo, susceptible de ser corrientemente utilizado, en el comercio, para la presentación de esos productos o servicios y, por lo tanto, es de aplicación a tal signo el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En cambio, el apartado 1, letra c), de ese mismo artículo sólo es aplicable cuando la marca solicitada está compuesta «exclusivamente» por tales signos o indicaciones.
- 41 En el caso de autos, en lo que atañe, en primer lugar, al elemento «SAT», la Sala de Recurso, en el apartado 17 de la resolución impugnada, así como la Oficina, en su escrito de contestación y en sus explicaciones dadas en el acto de la vista, han demostrado suficientemente con arreglo a derecho que, en las lenguas

alemana e inglesa, consiste en la abreviación habitual de la palabra «satélite». Por otra parte, como abreviación, dicho elemento no se aparta de las normas léxicas de las citadas lenguas. Además, designa una característica de la mayoría de los servicios de que se trata, que puede ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, a saber, su cualidad de estar relacionados con la difusión por satélite. Por lo tanto, procede considerar que el elemento «SAT» carece de carácter distintivo en relación con dichos servicios.

- 42 No obstante, esta apreciación no es admisible para los siguientes tipos de servicios:

- «Servicios de un banco de informaciones», comprendidos en la clase 38;

- «Producción y reproducción de datos, voz, textos, registros de sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de aparatos de televisión y de descodificadores; formación, instrucción, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos en el sector de la formación, la enseñanza, el esparcimiento y el deporte; organización de cursos por correspondencia, publicación y edición de libros, periódicos y otros productos de la imprenta y de los medios electrónicos correspondientes (incluidos los CD-ROM y CD interactivos); organización de conciertos, representaciones teatrales, manifestaciones de esparcimiento y competiciones deportivas; producción de películas y de vídeos y de otros programas audiovisuales de carácter educativo, instructivo y de esparcimiento, también para niños y adolescentes; producción, reproducción, proyección y alquiler de registros de sonido e imagen en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio; representaciones teatrales, representaciones musicales», comprendidas en la clase 41;

- «Concesión, mediación, alquiler y otro tipo de explotación de derechos sobre películas, producciones televisivas y de vídeo y otros programas audiovisuales; administración y explotación de derechos de autor y de propiedad industrial por cuenta de terceros; explotación de derechos conexos sobre películas y emisiones televisivas en el sector del marketing; desarrollo de software, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; asesoramiento técnico en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (incluidos en la clase 42); creación de programas informáticos, incluidos los juegos de vídeo y para ordenadores; mediación y concesión de autorizaciones a usuarios de distintas redes de comunicación», comprendidos en la clase 42.
- 43 En efecto, en relación con los servicios a que se refiere el apartado anterior, que no presenten ninguna relación directa con la difusión de programas, el elemento «SAT» no designa ninguna característica que pueda ser tomada en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección.
- 44 A este respecto, no puede alegarse que la demandante comercialice o que pretenda comercializar los servicios mencionados en el apartado 42 *supra*, desde el punto de vista de un concepto de comercialización que, además de estos últimos servicios, comprenda todos los demás servicios a que se refiere la solicitud de marca ni que deba apreciarse el carácter descriptivo del signo «SAT», en relación con todos los tipos de servicios a que se refiere la solicitud de registro, a la luz de dicho concepto de comercialización.
- 45 En efecto, debe apreciarse el carácter descriptivo de un signo aisladamente, en relación con cada una de las categorías de productos y/o de servicios a que se refiere la solicitud de registro. A efectos de la apreciación del carácter descriptivo

de un signo en relación con una categoría determinada de productos y/o de servicios, carece de pertinencia el hecho de que el solicitante de la marca de que se trate considere o aplique un determinado concepto de comercialización que, además de los productos y/o servicios comprendidos en esa categoría, implique algunos productos y/o servicios comprendidos en otras categorías. En efecto, la existencia de un concepto de comercialización es un factor extrínseco al derecho conferido por la marca comunitaria. Además, un concepto de comercialización, que sólo depende de la elección de la empresa de que se trate, puede cambiar con posterioridad al registro de la marca comunitaria y, por lo tanto, no puede tener ninguna influencia en la apreciación de su carácter registrable.

- 46 Por lo demás, en cuanto al elemento «2», en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, y sin que la demandante la contradijera sobre el particular, la Oficina declaró que las cifras, en general, y la cifra «2», en particular, se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de los servicios de que se trata. Pues bien, procede considerar que dicho elemento carece de carácter distintivo en lo que atañe, al menos, a los servicios que no sean los mencionados en el apartado 42 *supra*.
- 47 En relación, por último, al elemento «.», el hecho de que este signo se utilice corrientemente en el comercio para la presentación de todo tipo de productos y de servicios permite llegar a la conclusión de que también puede ser utilizado de esta manera para los servicios controvertidos en el presente litigio.
- 48 De ello se deduce que la marca solicitada consiste en una combinación de elementos, y que cada uno de dichos elementos —susceptible al menos de ser corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de los servicios considerados que no sean los mencionados en el apartado 42 *supra*— carece de carácter distintivo en relación con éstos.

- 49 Además, procede considerar, con carácter general, que el hecho de que una marca compleja sólo esté compuesta por elementos carentes de carácter distintivo permite llegar a la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también puede ser corrientemente utilizada, en el comercio, para la presentación de los productos o servicios de que se trate. Sólo podría desvirtuarse tal conclusión en el supuesto de que indicios concretos como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, denoten que la marca compleja representa algo más que la suma de los elementos que la forman.
- 50 Pues bien, en el caso de autos, no parece que existan tales indicios. En efecto, la estructura de la marca solicitada, caracterizada esencialmente por la utilización de unas siglas seguidas de una cifra, constituye una forma habitual de combinar los distintos elementos de una marca denominativa compleja. Por lo tanto, carece de pertinencia la alegación de la demandante de que la marca solicitada, considerada en su conjunto, está dotada de un elemento de fantasía.
- 51 En consecuencia, procede declarar que la marca solicitada, considerada en su conjunto, puede ser corrientemente utilizada, en el comercio, para la presentación de los servicios de que se trata que no sean los mencionados en el apartado 42 *supra*.
- 52 En cuanto a la alegación de la demandante de que la marca solicitada, que consiste en la designación típica de un canal de televisión, produce el mismo efecto que un nombre propio, procede señalar que esta alegación no puede desvirtuar la conclusión expuesta en el apartado anterior, sino que, por el contrario, la confirma. Por lo tanto, esta marca sólo puede registrarse si se demuestra que, como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, el público correspondiente la percibe efectivamente como un nombre propio, es

decir, como la indicación del origen comercial de los servicios de que se trata. Ahora bien, debe señalarse que en ningún momento del procedimiento ante la Oficina la demandante invocó el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

- 53 Por consiguiente, procede considerar que la marca solicitada carece de carácter distintivo en relación con los servicios a que se refiere la solicitud de marca que no sean los mencionados en el apartado 42 *supra*.
- 54 En cambio, en relación con los servicios mencionados en el apartado 42 *supra*, se ha señalado en el apartado 43 *supra* que el signo «SAT» no designa ninguna característica de tales servicios que pueda ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección. Además, en los autos no obra elemento alguno que permita determinar que dicho signo sea corrientemente utilizado en el comercio para la presentación de dichos servicios, ni que existan indicios sobre cuya base sería posible llegar a la conclusión de que —a pesar de la falta de carácter descriptivo— podría ser utilizado de dicha manera. Por lo tanto, procede considerar que el signo «SAT» no carece de carácter distintivo en relación con tales servicios.
- 55 En consecuencia, debe señalarse, con carácter general, que a una marca compleja sólo se le puede aplicar el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 si todos los elementos que la componen carecen de carácter distintivo en relación con los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca.
- 56 Por consiguiente, procede considerar que la marca solicitada no carece de carácter distintivo en relación con los servicios mencionados en el apartado 42 *supra*.

- 57 De lo anterior se desprende que procede estimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 con respecto a los servicios mencionados en el apartado 42 *supra* y que procede desestimarlos en relación con los demás servicios a que se refiere la solicitud de marca.

Sobre el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato

— Alegaciones de las partes

- 58 La demandante afirma que, al denegar el registro de la marca solicitada, la Oficina se apartó de su propia práctica decisoria relativa a las marcas compuestas por cifras y letras. A este respecto se refiere a los escritos que presentó durante el procedimiento administrativo ante el examinador, así como ante la Sala de Recurso.

- 59 La Oficina replica que, entre las cuarenta y nueve marcas citadas en los escritos que presentó la demandante durante el procedimiento administrativo, únicamente las marcas GERMANSAT y NET.SAT diferencian servicios prestados vía satélite. Según la Oficina, estas dos marcas no pueden compararse a la marca controvertida en el presente litigio por cuanto no están formadas por unas siglas y una cifra.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 60 Ante todo, procede señalar que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento n° 40/94, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse el carácter registrable de un signo como marca comunitaria únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recurso.
- 61 Por consiguiente, existen dos supuestos. Si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso aplicó correctamente las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 40/94 y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, el juez comunitario deberá anular esta última resolución por infracción de las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, en este primer supuesto es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación. En cambio, si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, la primera resolución no podrá invocarse eficazmente en apoyo de una pretensión de anulación de esta última resolución. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 15, y de 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas, 134/84, Rec. p. 2225, apartado 14). Por lo tanto, en este segundo supuesto, también es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación.

- 62 De ello se deduce que procede desestimar el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación por ser inoperante.
- 63 A mayor abundamiento debe observarse que, si se admite que los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden constituir argumentos en apoyo del motivo relativo a la infracción de una disposición del Reglamento n° 40/94, procede señalar que, en el caso de autos, salvo la resolución referente a la marca GERMANSAT, la demandante sólo ha invocado resoluciones no motivadas. En cuanto a la resolución mencionada en último lugar, la demandante no ha invocado motivos que figuran en ella y que pueden cuestionar la apreciación efectuada anteriormente, relativa a los motivos basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento n° 40/94. Además, debe señalarse que las marcas objeto de las resoluciones invocadas por la demandante, se registraron para productos o servicios que no son los controvertidos en el presente litigio. Como señala acertadamente la Oficina en su escrito de contestación, las marcas GERMANSAT y NET SAT EXPRESS, que diferencia servicios prestados vía satélite, no pueden compararse a la marca solicitada en el caso de autos, por cuanto no están compuestas por una abreviación y una cifra.
- 64 De ello se deduce que procede anular la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto ante ella en lo que se refiere a las categorías de servicios mencionadas en el apartado 42 *supra*.
- 65 De todo cuanto precede se desprende que debe anularse la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso no resolvió el recurso interpuesto ante ella en relación con los servicios comprendidos en la clase 35, y en que la Sala de Recurso desestimó el recurso de que conoció en lo tocante a las categorías de servicios mencionadas en el apartado 42 *supra*. Procede desestimar el recurso en todo lo demás.

Costas

- 66 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas. En el caso de autos, sólo se ha estimado el recurso de la demandante con respecto a un número limitado de categorías de servicios. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el vicio de procedimiento de que adolece la resolución impugnada. En estas circunstancias, procede decidir que cada parte abone sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de agosto de 2000 (asunto R 312/1999-2) en la medida en que la Sala de Recurso no resolvió el recurso interpuesto ante ella en lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 35.

- 2) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 2 de agosto de 2000 (asunto R 312/1999-2) en la medida en que la Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto ante ella por lo que se refiere a los servicios siguientes:

— «Servicios de un banco de informaciones», comprendidos en la clase 38;

— «Producción y reproducción de datos, voz, textos, registros de sonido e imágenes en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); proyección y alquiler de casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio (incluidos los CD-ROM y los CD interactivos) y videojuegos (juegos de ordenador); alquiler de aparatos de televisión y de descodificadores; formación, instrucción, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización de concursos en el sector de la formación, la enseñanza, el esparcimiento y el deporte; organización de cursos por correspondencia, publicación y edición de libros, periódicos y otros productos de la imprenta y de los medios electrónicos correspondientes (incluidos los CD-ROM y CD interactivos); organización de conciertos, representaciones teatrales, manifestaciones de esparcimiento y competiciones deportivas; producción de películas y de vídeos y de otros programas audiovisuales de carácter educativo, instructivo y de esparcimiento, también para niños y adolescentes; producción, reproducción, proyección y alquiler de registros de sonido e imagen en casetes, cintas y discos de vídeo y/o de audio; representaciones teatrales, representaciones musicales», comprendidas en la clase 41;

— «Concesión, mediación, alquiler y otro tipo de explotación de derechos sobre películas, producciones televisivas y de vídeo y otros programas audiovisuales; administración y explotación de derechos de autor y de

propiedad industrial por cuenta de terceros; explotación de derechos conexos sobre películas y emisiones televisivas en el sector del marketing; desarrollo de software, en particular, en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago; utilización de redes para la transmisión de información, imágenes, textos, voz y datos; asesoramiento técnico en el ámbito multimedia, de la televisión interactiva y de la televisión de pago (incluidos en la clase 42); creación de programas informáticos, incluidos los juegos de vídeo y para ordenadores; mediación y concesión de autorizaciones a usuarios de distintas redes de comunicación», comprendidos en la clase 42.

- 3) Desestimar el recurso en todo lo demás.
- 4) Cada parte cargará con sus propias costas.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de julio de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos