

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)  
de 12 de febrero de 2004 \*

En el asunto C-363/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Koninklijke KPN Nederland NV

y

Benclux-Merkenbureau,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. V. Skouris, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues y R. Schintgen, y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;  
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Koninklijke KPN Nederland NV, por los Sres. K. Limperg y T. Cohen Jehoram, advocaten;
- en nombre del Benelux-Merkenbureau, por los Sres. J.H. Spoor y L. De Gryse, advocaten;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. H.M.H. Speyart, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Koninklijke KPN Nederland NV, del Benelux-Merkenbureau y de la Comisión, expuestas en la vista de 15 de noviembre de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 31 de enero de 2002;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante resolución de 3 de junio de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de octubre siguiente, el Gerechtshof te 's-Gravenhage planteó, con arreglo al artículo 234 CE, nueve cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke KPN Nederland NV (en lo sucesivo, «KPN») y el Benelux Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux; en lo sucesivo, «Merkenbureau»), motivado por la negativa de éste a registrar como marca para diversos productos y servicios el signo «Postkantoor», cuyo registro había sido solicitado por KPN.

## Marco jurídico

### *Normativa comunitaria*

- 3 La Directiva tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las disparidades existentes, que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 4 No obstante, tal como se desprende del tercer considerando de la Directiva, ésta no persigue la aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino que se limita a aproximar las disposiciones nacionales que tengan una incidencia más directa sobre el funcionamiento del mercado interior.
- 5 El séptimo considerando de la Directiva precisa que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas implica que la adquisición y conservación del derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas a las mismas condiciones en todos los Estados miembros y que las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo, deban enumerarse taxativamente, aun cuando algunas de dichas causas se enumeren con carácter facultativo para los Estados miembros, que podrán así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión.
- 6 El decimosegundo considerando de la Directiva indica que todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la

protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n° 11847, p. 108), y que es necesario que las disposiciones de la Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio.

- 7 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone lo siguiente:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

- 8 El artículo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro, establece en sus apartados 1 y 3 lo siguiente:

«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;
  
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[...]

- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

*La Ley uniforme Benelux sobre marcas*

9 La Ley uniforme Benelux sobre marcas fue modificada por el Protocolo de 2 de diciembre de 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, n° 12; en lo sucesivo, «LBM»), que entró en vigor el 1 de enero de 1996, con objeto de adaptar el ordenamiento jurídico de los tres Estados miembros del Benelux a la Directiva.

10 El artículo 1 de la LBM dispone:

«Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentación y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.

Sin embargo, no se considerarán marcas las formas que vengan impuestas por la propia naturaleza del producto, las que afecten a su valor esencial o las que produzcan resultados industriales.»

11 El artículo 6 *bis*, apartados 1 a 4, de la LBM dispone:

«1. El Benelux-Merkenbureau denegará el registro solicitado cuando considere que:

a) el signo cuyo registro se solicita no constituye una marca en el sentido del artículo 1, en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 *quinquies*, letra B), número 2, del Convenio de París;

b) la solicitud de registro se refiere a una marca de las contempladas en el artículo 4, números 1 y 2.

2. La denegación del registro afectará al signo constitutivo de la marca en su totalidad. Podrá limitarse a uno o a varios de los productos a los que se destina la marca.

3. El Benelux-Merkenbureau notificará al solicitante, a la mayor brevedad y mediante escrito motivado, su intención de denegar total o parcialmente la solicitud de registro, y le permitirá presentar alegaciones al respecto en un plazo que se determinará reglamentariamente.

4. Si no se subsanan en el plazo previsto los defectos contrarios al registro detectados por el Benelux-Merkenbureau, se denegará total o parcialmente la solicitud de registro. El Benelux-Merkenbureau notificará la denegación al solicitante a la mayor brevedad y mediante escrito motivado, indicando la posibilidad de interponer contra dicha decisión el recurso contemplado en el artículo 6 *ter*.»

12 El artículo 6 *ter* de la LBM prevé:

«En los dos meses siguientes a la notificación a la que se refiere el artículo 6 *bis*, apartado cuarto, el solicitante del registro podrá presentar una demanda ante el Hof van Beroep te Brussel, el Gerechtshof te 's-Gravenhage o la Cour d'appel de Luxembourg con objeto de que se ordene el registro de la marca. La competencia territorial se determinará en función del domicilio del solicitante, el de su mandatario o la dirección postal indicada en la solicitud.»



13 El artículo 13, letra C, párrafo primero, de la LBM, señala:

«El derecho exclusivo a una marca expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux se extenderá de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las otras lenguas.»

#### Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14 El 2 de abril de 1997, KPN presentó ante el Merkenbureau una solicitud de registro de la palabra «Postkantoor» (que puede traducirse por «oficina de correos») como marca para determinados productos y servicios comprendidos en las clases 16, 35 a 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), clases que se refieren, entre otros, al papel, la publicidad, los seguros, la emisión de sellos de correos, la construcción, las telecomunicaciones, el transporte, la educación y la información y el asesoramiento técnicos.

15 Mediante escrito de 16 de junio de 1997, el Merkenbureau notificó a KPN que denegaba provisionalmente el registro debido a que «el signo Postkantoor es de carácter exclusivamente descriptivo con respecto a los productos y servicios mencionados en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, relacionados con una oficina de correos» y a que «por lo tanto, carece totalmente de carácter distintivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, apartado 1, letra a), de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas».

- 16 Mediante escrito de 15 de diciembre de 1997, KPN formuló una reclamación contra dicha denegación, que fue confirmada con carácter definitivo mediante escrito del Merkenbureau de 28 de enero de 1998.
- 17 El 30 de marzo de 1998, KPN interpuso un recurso contra la resolución de denegación ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage. Éste consideró que, para responder a determinadas cuestiones, relativas a la interpretación de la LBM, era preciso dirigirse al Tribunal de Justicia del Benelux y que para responder a otras cuestiones, relativas a la interpretación de la Directiva, era preciso dirigirse al Tribunal de Justicia.
- 18 En estas circunstancias, el Gerechtshof te 's-Gravenhage decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las nueve cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) El Benelux-Merkenbureau, al que el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica la Ley uniforme Benelux sobre marcas (Trb. 1993, 12), confía el examen de las causas absolutas de denegación de marcas, que figuran en el artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40 [, p. 1]), ¿debe tener en cuenta no sólo el signo tal como ha sido depositado, sino también los hechos y las circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento, entre ellos los que el solicitante le haya comunicado (por ejemplo, que antes del depósito se ha utilizado el signo a gran escala como marca para los productos de que se trate o que del examen resulte que el signo para los productos y/o servicios mencionados en la solicitud de registro no pueda inducir al público a error)?

2) ¿Es válida asimismo la respuesta a la [primera] cuestión para la apreciación que el Benelux-Merkenbureau debe hacer, cuando examine si las objeciones

formuladas contra el registro han sido disipadas por el solicitante, y para su decisión de denegar el registro de la marca en todo o en parte, tal como se contempla en el artículo 6 *bis*, apartado 4, de la LBM?

- 3) ¿También es válida la respuesta a la [primera] cuestión para la apreciación que el juez debe hacer sobre la demanda a la que se refiere el artículo 6 *ter* de la LBM?
  
- 4) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 6 *quinqüies*, letra B), punto 2, del Convenio de París, ¿están comprendidas entre las marcas cuyo registro puede ser denegado o cuya nulidad, en el supuesto de estar registradas, puede declararse en virtud del artículo 3, apartado 1, inicio y letra c), de la Directiva, las que se compongan de signos o indicaciones capaces de 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 productos o servicios, aunque dicha composición no sea la denominación (única o más) usual utilizada? ¿Tiene alguna importancia al respecto el hecho de que pocos o numerosos competidores tengan interés en la posibilidad de utilizar tales indicaciones? [Véase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 19 de enero de 1981, NJ 1981, p. 294, en el asunto P. Ferrero & Co S.p.A./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder).]

¿Tiene también importancia el hecho de que, según el artículo 13 C de la LBM, el derecho a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux, se extienda de pleno derecho a su traducción en otra de dichas lenguas?

- 5) a) Para apreciar si un signo, que consiste en una (nueva) palabra compuesta de elementos, cada uno de los cuales, por separado, está desprovisto de

todo carácter distintivo respecto de los productos o servicios para los que se ha hecho el depósito, responde a la definición de una marca dada en el artículo 2 de la Directiva (y en el artículo 1 de la LBM), ¿se debe considerar que tal palabra (nueva) tiene, en principio, carácter distintivo?

- b) En caso de respuesta negativa, ¿debe admitirse que tal palabra (independientemente de que haya sido adoptada en el lenguaje usual [“inburgering”]) en principio está desprovista de carácter distintivo y que sólo lo tendrá cuando, en razón de circunstancias accesorias, la combinación sea algo más que la suma de los elementos?

¿Tiene importancia a este respecto que el signo sea el único término o, al menos, un término usual para indicar la cualidad o (la combinación de) cualidades en cuestión o que existan sinónimos que pueden ser utilizados razonablemente o que la palabra indique una calidad del producto o del servicio que sea esencial desde el punto de vista comercial o una calidad más accesoria?

¿Es decisivo el dato de que, según el artículo 13 C de la LBM, el derecho a una marca, expresada en una de las lenguas nacionales o regionales del territorio del Benelux, se extienda a su traducción en otra de dichas lenguas?

- 6) El mero hecho de que sea depositado un signo descriptivo como marca de productos o servicios de los que no lo es, ¿basta para estimar que tiene carácter distintivo en relación con dichos productos o servicios (por ejemplo, el signo Postkantoor [oficina de correos] para muebles)?

En caso de respuesta negativa, con objeto de precisar si ese signo descriptivo presenta carácter distintivo para dichos productos o servicios, ¿debe considerarse la posibilidad de que el público (o una parte de él) no lo perciba, habida cuenta de su significado descriptivo, como distintivo para (todos o alguno de) dichos productos o servicios?

- 7) Dado que los Estados del Benelux han optado por someter las solicitudes de marcas a un examen por parte del Benelux-Merkenbureau antes de proceder al registro, ¿tiene relevancia para responder a las cuestiones antes mencionadas el hecho de que la política de examen que sigue el Benelux-Merkenbureau, con arreglo al artículo 6 *bis* de la LBM, según el Comentario Común de los Gobiernos deba “ser una política prudente y reservada, que tenga en cuenta todos los intereses de la vida económica y que se proponga como único objeto regularizar o rechazar las solicitudes manifiestamente inadmisibles”?

En caso de respuesta afirmativa, ¿según qué normas se debe apreciar si una solicitud es “manifiestamente inadmisibile”?

Se supone que, en un procedimiento de nulidad que se puede entablar con posterioridad al registro de un signo para invocar la nulidad del signo cuyo registro como marca se ha solicitado no se requiere, para declarar su nulidad como marca, que el signo sea “manifiestamente inadmisibile”.

- 8) ¿Es compatible con el sistema de la Directiva y del Convenio de París el registro de un signo para determinados productos o servicios, sometiéndolo a la limitación de que dichos productos o servicios no posean ciertas cualidades (por ejemplo, el registro del signo Postkantoor para los servicios: campañas por envíos directos y emisión de sellos de franqueo “en cuanto no guarden relación con una oficina de correos”)?
- 9) Para responder a las cuestiones, ¿tiene alguna importancia el hecho de que en otro Estado miembro se haya registrado como marca un signo análogo para productos y servicios similares?»

## Sobre las cuestiones primera a tercera

- 19 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la autoridad competente para el registro de marcas debe tomar en consideración, además de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento. Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en qué fase del procedimiento seguido ante la autoridad competente debe ésta tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes, y si, en caso de recurso ante un órgano jurisdiccional, éste debe también tomarlos en consideración.

### *Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 20 KPN considera que, cuando el Markenbureau examina la posibilidad de registrar una marca, su apreciación no debe basarse exclusivamente en la marca, sino que puede tener en cuenta determinadas circunstancias que son públicamente notorias así como los datos facilitados por el solicitante. El Markenbureau, sin embargo, no debe ir más allá de los hechos y circunstancias relevantes de los que tiene conocimiento en el momento de la presentación de la solicitud.
- 21 KPN afirma que el Markenbureau debería aplicar los mismos criterios en la fase del examen provisional y en la del examen definitivo de una solicitud de registro, pero que, sin embargo, debería poder tomar en consideración, en el momento del examen definitivo, los hechos relevantes de que haya tenido conocimiento después del examen provisional.

- 22 Por último, KPN indica que el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión del Merkenbureau debe examinar los mismos hechos que éste tuvo en cuenta.
- 23 El Merkenbureau alega que debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias de los que tenga conocimiento y que guarden relación con la cuestión de si la marca, tal como se presenta para su registro, puede cumplir su función de marca distintiva de aquellos productos y servicios para los cuales se solicita dicho registro. Por consiguiente, señala que no puede conformarse con las informaciones que le facilita el solicitante o con las que son de notoriedad pública, y precisa que, en el caso de que quiera basarse en elementos que no son conocidos por el solicitante, debe requerir a éste para que haga las oportunas alegaciones, conforme al principio del respeto de los derechos de defensa.
- 24 Por otra parte, el Merkenbureau afirma que dicha obligación de tener en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes se aplica en todas las fases del procedimiento que se sigue ante él.
- 25 Por último, el Merkenbureau señala, en esencia, que el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión suya deberá evaluar la solicitud de registro basándose en todos aquellos hechos y circunstancias de los que el Merkenbureau tenía conocimiento en el momento de la denegación definitiva del registro, sin que pueda tomar en consideración elementos nuevos alegados por primera vez ante él.
- 26 La Comisión afirma que resulta inconcebible una apreciación en abstracto de la marca cuyo registro se solicita y de la posible concurrencia de alguna de las causas de denegación enumeradas en el artículo 3 de la Directiva.

- 27 Por una parte, señala que para cada marca, y en particular para las marcas denominativas, la respuesta a esta cuestión viene dada por su significado, que a su vez depende del uso que de dicha marca se haga en los intercambios económicos y sociales, en particular en relación con el público destinatario de la marca de que se trate. Por otra parte, indica que la protección no se solicita nunca en términos absolutos, sino en relación con determinados productos o servicios que deben especificarse en la solicitud de registro. La idoneidad de la marca para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas debe apreciarse siempre con relación a los productos o servicios para los que se solicita su registro.
- 28 La Comisión señala, por último, que si bien los Estados miembros gozan de libertad absoluta para establecer las normas de procedimiento en materia de marcas, en cambio, el respeto de las normas materiales impuestas por la Directiva no puede estar supeditado a la fase en que se encuentre el procedimiento, de tal forma que la obligación de apreciar la solicitud de registro teniendo en cuenta las circunstancias concretas se aplica tanto ante la autoridad competente como ante el órgano jurisdiccional.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 29 Por lo que respecta a la cuestión de si la autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al examinar una solicitud de registro de una marca, procede señalar, en primer lugar, que el decimosegundo considerando de la Directiva precisa que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial» y que «es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París».



- 30 Pues bien, el artículo 6 *quinquies*, letra C), número 1, del Convenio de París, precisa que «para apreciar si la marca puede ser objeto de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca».
- 31 En segundo lugar, cuando la autoridad competente examina una solicitud de registro de una marca y, a tal efecto, debe determinar en particular si la marca carece o no de carácter distintivo, si es o no descriptiva de las características de los productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica, no puede realizar un examen *in abstracto*.
- 32 En efecto, al realizar ese examen, la autoridad competente debe tomar en consideración las características propias de la marca cuyo registro se solicita, entre ellas, el tipo de marca (denominativa, figurativa, etc.) y, si se trata de una marca denominativa, su significado, para determinar si dicha marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva.
- 33 Además, dado que el registro de una marca se solicita siempre en relación con productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro, la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva debe apreciarse *in concreto* en relación con dichos productos o servicios.
- 34 El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse, por una parte, en relación con esos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 41, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 46 y 75).

- 35 En el marco de su apreciación, la autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes, incluidos, en su caso, los resultados de un estudio presentado por el solicitante con objeto de demostrar, por ejemplo, que la marca no carece de carácter distintivo o que no induce a error.
- 36 En cuanto a la cuestión de determinar, por una parte, en qué fase del procedimiento de examen seguido ante la autoridad competente deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes y, por otra parte, en la hipótesis de que la legislación nacional prevea la posibilidad de interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional contra la decisión de dicha autoridad, si dicho órgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideración los hechos y circunstancias relevantes, procede señalar que la autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes antes de adoptar una decisión definitiva sobre una solicitud de registro de una marca. En el caso de un órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca, dicho órgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.
- 37 Procede, por lo tanto, responder a las cuestiones primera a tercera que el artículo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la autoridad competente para el registro de las marcas debe tomar en consideración, además de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y circunstancias relevantes.

Dicha autoridad debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes antes de pronunciarse con carácter definitivo sobre una solicitud de registro de una marca. En el caso de un órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca, dicho órgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.

## Sobre la novena cuestión

- 38 Mediante su novena cuestión, que procede examinar en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que en un Estado miembro se haya registrado una marca para determinados productos o servicios tiene incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de las marcas en otro Estado miembro, de una solicitud de registro de una marca similar para productos o servicios similares.

*Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 39 KPN considera que el registro de una marca para determinados productos o servicios en un Estado miembro no tiene como consecuencia que, en cualquier circunstancia, esa misma marca o una marca parecida deba también registrarse para los mismos productos o servicios en otros Estados miembros. En efecto, una marca dada no tiene necesariamente por sí sola el mismo carácter distintivo en todos los Estados miembros. Según KPN, en cada Estado miembro habrá que valorar en qué medida la marca en cuestión tiene un carácter distintivo para el público que debe tomarse en consideración en ese Estado miembro.

- 40 El Merkenbureau alega que, cuando examina una solicitud de registro de una marca, no puede tener en cuenta además de la marca solicitada, aquellas registradas en otros Estados miembros. Además, una marca, aunque careciera de carácter distintivo en su origen, podría haber sido registrada en otro Estado miembro al haber adquirido allí carácter distintivo por el uso y haber logrado el solicitante que así se reconociese. Por último, según el Merkenbureau, una marca

no adquiere carácter distintivo porque otra marca, igualmente desprovista de carácter distintivo, haya sido registrada indebidamente. Afirmo que los errores de apreciación son inevitables, pero no deben reproducirse necesariamente en virtud de una interpretación equivocada de principios generales del Derecho como el principio de protección de la confianza legítima o el principio de seguridad jurídica.

- 41 La Comisión señala que un registro definitivo efectuado en un Estado miembro después de comprobar las causas de denegación puede tener carácter indicativo para las autoridades competentes de otros Estados miembros, cuando realizan un control con arreglo al artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva. No obstante, en lo que se refiere a las marcas denominativas, dicho registro sólo sería pertinente si la palabra en cuestión pertenece a una de las lenguas de la legislación sobre marcas de que se trate. En cualquier caso, dicho registro sólo tiene carácter indicativo y no puede sustituir a la apreciación que deben realizar las autoridades competentes de otros Estados miembros basándose en las circunstancias concretas de cada caso, y teniendo en cuenta la protección de los interesados en dichos Estados miembros.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 42 Como se ha indicado en el apartado 32 de la presente sentencia, la autoridad competente debe tomar en consideración las características propias de la marca cuyo registro se solicita con objeto de determinar si dicha marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva. Además, como se recuerda en el apartado 33 de la presente sentencia, el registro de una marca se solicita siempre en relación con productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro.

- 43 Por lo tanto, el hecho de que una marca haya sido registrada en un primer Estado miembro para determinados productos o servicios no puede tener ninguna incidencia sobre la cuestión de si una marca similar, cuyo registro se solicite en un segundo Estado miembro para productos o servicios similares, incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva.
- 44 Procede, pues, responder a la novena cuestión que el hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de las marcas en otro Estado miembro, de una solicitud de registro de una marca similar para productos o servicios similares a aquellos para los que se haya registrado la primera marca.

### Sobre la cuarta cuestión

- 45 Mediante la primera parte de su cuarta cuestión, que procede examinar en tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, cuando existen signos o indicaciones más usuales para designar las mismas características. Pregunta asimismo si el escaso o elevado número de competidores que pueden estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones de que se compone la marca influye sobre la respuesta a esta pregunta. Mediante la segunda parte de la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta qué consecuencias tiene para la aplicación de dicha disposición la existencia de una legislación nacional que establece que el derecho exclusivo que confiere el registro, por una autoridad competente en una zona en la que coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demás lenguas.

*Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 46 Según KPN, no resulta inusitado que una marca válidamente registrada tenga un cierto carácter evocador o descriptivo. Afirma que, no obstante, no puede denegarse el registro de una marca de este tipo, aunque evoque de forma espontánea, a un determinado público, características de los productos para los cuales se registra. Los signos que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, no constituyen una indicación habitual de cierta cualidad de los productos, sino que únicamente tienen un carácter evocador, no son, para KPN, signos contemplados por el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.
- 47 KPN añade que es importante saber si los competidores tienen soluciones alternativas, puesto que cuanto mayor sea el número de soluciones alternativas, menor será el riesgo de limitar las posibilidades de un competidor de emplear un signo evocador como signo distintivo.
- 48 El Markenbureau considera que la causa de denegación recogida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva es aplicable cuando una marca está compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los cuales se solicita dicho registro, y que es indiferente que existan opciones alternativas a la utilización de dichos signos o indicaciones para designar las mismas características. Afirma que la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), confirma este análisis.
- 49 El Markenbureau alega además que la cuestión de si existen pocos o muchos competidores que quieran emplear los signos o indicaciones en cuestión no es un criterio decisivo a efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

50 Por último, según el Merkenbureau, en el Derecho de marcas del Benelux, el territorio del Benelux es único e indivisible, de tal forma que si un signo sólo es descriptivo en uno de los Estados miembros del Benelux o en una sola de sus lenguas o carece de carácter distintivo en ellos por cualquier otro motivo, su registro como marca debe rechazarse para la totalidad del territorio del Benelux.

51 Basándose en la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, la Comisión alega que la prohibición de las marcas descriptivas enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene como finalidad que los signos descriptivos de las características de los productos puedan ser libremente utilizados por todos. A este respecto, afirma que no es necesario que exista un riesgo actual o concreto de monopolización para prohibir tales marcas. Por otra parte, el hecho de que los signos o indicaciones que pueden utilizarse para describir características de los productos tengan o no sinónimos es irrelevante.

52 Por último, según la Comisión, la cuestión de si existen pocos o muchos competidores que puedan verse afectados por la monopolización resultante del registro de una marca compuesta exclusivamente por tales signos o indicaciones es igualmente irrelevante.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

53 Por lo que respecta a la primera parte de la cuestión, es preciso recordar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, será denegado el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita dicho registro.

- 54 Como ha declarado anteriormente el Tribunal de Justicia (sentencias, antes citadas, *Windsurfing Chiemsee*, apartado 25; *Linde y otros*, apartado 73, y *Libertel*, apartado 52), el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que dichos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.
- 55 En efecto, ese interés general implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicite el registro deben quedar a libre disposición de todas las empresas para que puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus propios productos. Por lo tanto, las marcas compuestas exclusivamente por tales signos o indicaciones no pueden registrarse, salvo por aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.
- 56 En estas circunstancias, en virtud del artículo 3 apartado 1, letra c), de la Directiva, la autoridad competente debe apreciar si una marca cuyo registro se solicita constituye actualmente, para los sectores interesados, una descripción de las características de los productos o servicios considerados, o si cabe razonablemente pensar que, en el futuro, pueda ser así (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 31). Si, tras este examen, la autoridad competente llega a la conclusión de que éste es el caso, con arreglo a dicha disposición debe denegar el registro de la marca.
- 57 Es irrelevante que existan otros signos o indicaciones más usuales que los que componen dicha marca para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. En efecto, si bien el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva dispone que, para incurrir en la causa de denegación del registro contemplada en él, la marca debe componerse «exclusivamente» de signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios en cuestión, no exige, en cambio, que tales signos o indicaciones sean el único modo de designar dichas características.



- 58 De igual forma, tampoco es determinante que el número de competidores que puedan estar interesados en utilizar los signos o indicaciones de los que se compone la marca sea o no elevado. En efecto, cualquier operador que ofrezca actualmente, o que pueda ofrecer en el futuro, productos o servicios que compitan con aquellos para los que se solicita el registro, debe poder utilizar libremente los signos o indicaciones que pueden servir para describir características de sus productos o servicios.
- 59 Por lo que se refiere a la segunda parte de la cuarta cuestión, cuando, como ocurre en el procedimiento principal, la legislación nacional aplicable dispone que el derecho exclusivo que confiere el registro, por una autoridad competente en una zona en la que coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca denominativa redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demás lenguas, dicha disposición equivale en realidad a registrar varias marcas diferentes.
- 60 Por consiguiente, dicha autoridad debe comprobar, con respecto a cada una de esas traducciones, que la marca no se compone exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
- 61 Así pues, procede responder a la cuarta cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se opone al registro de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aun cuando existan signos o indicaciones más usuales para designar las mismas características y cualquiera que sea el número de competidores que puedan estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones de los que se compone la marca.

Cuando la legislación nacional aplicable disponga que el derecho exclusivo que confiere el registro, por una autoridad competente en una zona en la que coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca denominativa redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demás lenguas, dicha autoridad deberá comprobar, con respecto a cada una de esas traducciones, que la marca no esté compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de esos productos o servicios.

### Sobre la sexta cuestión

- 62 Mediante la primera parte de su sexta cuestión, que procede examinar en cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca que es descriptiva de las características de determinados productos o servicios, pero no de las características de otros productos o servicios, en el sentido de la letra c) de dicha disposición, tiene necesariamente un carácter distintivo respecto a estos últimos, en el sentido de la letra b) de esa misma disposición. En caso de respuesta negativa, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante la segunda parte de su cuestión, si para determinar si una marca como ésta carece o no de carácter distintivo respecto a determinados productos o servicios para los que no resulta descriptiva debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el público no perciba esa marca como distintiva para esos productos o servicios debido a que es descriptiva de las características de otros productos o servicios.

### *Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 63 KPN afirma, por una parte, que si por «signo descriptivo» el órgano jurisdiccional remitente se refiere a una palabra del lenguaje corriente, en tal caso, cuando se

solicita el registro de dicha palabra como marca para productos o servicios de los que no es descriptiva, se cumplen los requisitos de los artículos 1 y 3 de la Directiva en cuanto a su carácter distintivo. Por otra parte, según KPN, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita su registro y no en relación con productos o servicios que podrían tener una relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.

64 Según el Merkenbureau, una marca como Postkantoor puede servir para indicar, en especial, el destino de los productos o servicios, por ejemplo, muebles destinados a utilizarse en una oficina de correos. En tales circunstancias, el hecho de que la marca pueda ser percibida por el público interesado como una indicación relativa a una característica de los productos o servicios en cuestión, en particular su destino, implica la inadecuación de dicha marca para ser una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

65 Sin embargo, aun cuando el público no percibiese la marca Postkantoor en relación con productos o servicios determinados como una indicación en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, aquélla seguiría siendo inadecuada como marca debido a esta disposición. Según el Merkenbureau, en efecto, dicha disposición no se preocupa tanto de la forma en que la marca es percibida actualmente por el público interesado como de si puede servir en el tráfico mercantil para designar características o circunstancias que en ella se evocan. Además, es preciso tomar en consideración la percepción razonablemente previsible que tendrán de la marca los sectores interesados del público en el futuro.

a

66 La Comisión alega, por una parte, que el carácter distintivo de una marca depende a la vez de los productos o servicios para los que se solicita protección y de la percepción del consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Considera, por otra parte, que las causas de denegación del registro contempladas respectivamente en las letras b) y c), del artículo 3, apartado 1, de la Directiva deben apreciarse

separadamente, a pesar de que pueden superponerse en la práctica. En tales circunstancias, no basta con que una marca no sea descriptiva respecto a dichos productos o servicios para concluir que posee carácter distintivo en relación con ellos.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 67 Por lo que respecta a la primera parte de la cuestión, por un lado, se desprende del artículo 3, apartado 1, de la Directiva que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en dicha disposición es independiente de las demás y debe ser examinada separadamente (véase, en particular, la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 67). Así ocurre, en particular, con las causas de denegación del registro enunciadas en las letras b), c) y d), respectivamente, de esa misma disposición, aunque exista una superposición evidente de sus respectivos ámbitos de aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartados 35 y 36).
- 68 Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 77; Linde y otros, antes citada, apartado 71, y Libertel, antes citada, apartado 51).
- 69 De ello se sigue que el hecho de que una marca no incurra en alguna de dichas causas no significa que no pueda incurrir en otra (véase, en este sentido, la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 68).

- 70 Por lo tanto, la autoridad competente no puede llegar a la conclusión, en particular, de que una marca no carece de carácter distintivo con respecto a determinados productos por la sola razón de que no los describe.
- 71 Por otra parte, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, el carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse en relación con los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro.
- 72 Además, a tenor del artículo 13 de la Directiva, «cuando la causa de la denegación del registro [...] sólo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada [...] la denegación del registro [...] sólo se extenderá a los productos o servicios de que se trate».
- 73 Se desprende de ello que, cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios, la autoridad competente debe comprobar que la marca no incurre en ninguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva con respecto a cada uno de dichos productos o servicios y puede llegar a conclusiones diferentes según los productos o servicios considerados.
- 74 Por consiguiente, la autoridad competente no puede llegar a la conclusión de que una marca no carece de carácter distintivo en relación con determinados productos o servicios por la única razón de que dicha marca sea descriptiva de las características de otros productos o servicios, aun cuando su registro se haya solicitado para la totalidad de dichos productos o servicios.

- 75 En cuanto a la segunda parte de la cuestión, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca y, por otra, en relación con la percepción del público interesado, que es el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 76 De ello se desprende que si, tras examinar una solicitud de registro de una marca, la autoridad competente comprueba, a la vista del conjunto de los hechos y circunstancias relevantes, que el consumidor medio de determinados productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento, percibe que una marca carece de carácter distintivo con respecto a dichos productos o servicios, debe denegar el registro de dicha marca en relación con ellos, en aplicación del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.
- 77 En cambio, es irrelevante que el consumidor medio de otros productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento, perciba que esa misma marca es descriptiva de las características de dichos productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.
- 78 En efecto, no resulta del artículo 3 de la Directiva ni de ninguna otra de sus disposiciones que el carácter descriptivo de una marca con respecto a determinados productos o servicios sea una causa de denegación del registro de dicha marca para otros productos o servicios. Pues bien, como se precisa en el séptimo considerando de la Directiva, las causas de denegación relativas a la propia marca se enumeran de manera taxativa.
- 79 En consecuencia, procede responder a la sexta cuestión que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una marca que es descriptiva de las características de

determinados productos o servicios, pero no de las características de otros productos o servicios, en el sentido de la letra c), de dicha disposición, tenga necesariamente un carácter distintivo respecto a estos últimos, en el sentido de la letra b) de dicha disposición.

Es irrelevante que una marca sea descriptiva de las características de determinados productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, para la apreciación del carácter distintivo de esa misma marca con respecto a otros productos o servicios, en el sentido de la letra b) del mismo apartado.

### Sobre la quinta cuestión

80 Con carácter preliminar, es preciso recordar, en primer lugar, que el artículo 2 de la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir una marca (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, apartado 43), independientemente de los productos o servicios para los que pueda solicitarse la protección (véanse, en este sentido, las sentencias Sieckmann, antes citada, apartados 43 a 55; Libertel, antes citada, apartados 22 a 42, y de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark, C-283/01, Rec. p. I-14313, apartados 34 a 41). En particular, dispone que pueden constituir marcas «las palabras» y «las letras», siempre que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

81 A la luz de dicha disposición, no hay razón alguna para considerar que una palabra como «Postkantoor» no es, con respecto a determinados productos o servicios, apta para desempeñar la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible

dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28; Merz & Krell, antes citada, apartado 22, y Libertel, antes citada, apartado 62). Por tanto, la interpretación del artículo 2 de la Directiva no resulta de utilidad para la solución del presente litigio.

82 No obstante, del tenor literal de la quinta cuestión se deduce que el órgano jurisdiccional remitente pretende en realidad saber si una marca cuyo registro se solicita para determinados productos o servicios incurre o no en una causa de denegación del registro. Así pues, la cuestión debe entenderse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

83 En segundo lugar, como se desprende del apartado 15 de la presente sentencia, en el litigio principal, el Merkenbureau se basó en el carácter «exclusivamente descriptivo [del signo Postkantoor] para los productos y servicios [de que se trata] relacionados con una oficina de correos» para deducir que la marca Postkantoor no tenía carácter distintivo.

84 Así pues, la eventual falta de carácter distintivo de la marca Postkantoor, que examina el órgano jurisdiccional remitente, procede de la afirmación de que dicha marca es descriptiva de características de los productos y servicios de que se trata por estar compuesta exclusivamente de elementos que a su vez son descriptivos de las citadas características.

85 A este respecto, y como se ha subrayado en el apartado 67 de la presente sentencia, si bien cada una de las causas de denegación del registro enunciadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva es independiente de las demás y debe ser examinada separadamente, existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de las causas enumeradas en las letras b), c) y d) de dicha disposición.



- 86 En particular, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, 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 dicha disposición. Sin embargo, una marca puede carecer de carácter distintivo con respecto a determinados productos o servicios por razones distintas de su eventual carácter descriptivo.
- 87 Por lo tanto, con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, debe entenderse que, mediante su quinta cuestión, que procede examinar en quinto lugar, dicho órgano pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite considerar que una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro no es a su vez descriptiva de las características de dichos productos o servicios y, en su caso, con qué requisitos. Desde este punto de vista, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que la palabra tenga o no sinónimos, o que las características de los productos o servicios que puede describir sean esenciales o accesorias en el aspecto comercial, tiene alguna importancia.

### *Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 88 KPN alega que, cuando los elementos que componen una marca carecen por completo de carácter distintivo con respecto a los productos o servicios para los que se solicita el registro, la marca carecerá igualmente de dicho carácter en la mayor parte de los casos. En cambio, si los elementos que componen una marca no carecen por completo de carácter distintivo, sino que sólo evocan los productos o servicios de que se trata, de tal forma que podrían emplearse en teoría en el comercio para evocar algunas de sus cualidades, la marca puede tener un carácter distintivo con respecto a dichos productos o servicios.

- 89 Según el Markenbureau, cualquier marca, compuesta o no, debe responder a los criterios impuestos en los artículos 2 y 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva. Una combinación nueva de palabras carentes cada una de ellas de carácter distintivo no es, por esa sola razón, distintiva.
- 90 El Markenbureau afirma que, en la mayor parte de los casos, la cuestión consistirá en determinar si una combinación de palabras meramente descriptivas, cada una de ellas, de las características de los productos de que se trate consigue, sin embargo, adquirir suficiente carácter distintivo, de tal forma que la marca constituida por dicha combinación de palabras no sea a su vez descriptiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. En este sentido, si la combinación no es más que la mera suma de dos elementos no distintivos, por ser descriptivos, esta combinación, aunque sea nueva en sentido estricto, no se considerará distintiva en la mayor parte de los casos.
- 91 Por último, el hecho de que existan sinónimos de una marca hipotéticamente descriptiva no es, según el Markenbureau, un criterio determinante de la validez de una marca.
- 92 Según la Comisión, por regla general, una marca que se componga de elementos carentes por completo, cada uno de ellos, de carácter distintivo en relación con los productos o servicios contemplados en la solicitud de registro, carecerá a su vez por completo, salvo que se consagre por el uso, de carácter distintivo, a menos que circunstancias añadidas, como una modificación gráfica o semántica de la combinación de dichos elementos, confieran a la marca una característica adicional que pueda hacerla idónea, en su conjunto, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de las demás empresas. La Comisión afirma que esta apreciación debe basarse siempre, sin embargo, en las circunstancias concretas de cada caso.

*Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 93 A tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se denegará el registro de 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 éstos.
- 94 Como se ha puesto de relieve en el apartado 68 de la presente sentencia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas.
- 95 Se desprende de los apartados 54 y 55 de la presente sentencia que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones queden reservados a una sola empresa debido a su registro como marca.
- 96 Para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos, como la que es objeto del litigio principal, se considere descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter.
- 97 Además, no es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca, a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se utilicen

efectivamente en el momento de la solicitud de registro para describir productos o servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o características de tales productos o servicios. Como indica el propio tenor de dicha disposición, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, a propósito de las disposiciones idénticas del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 32].

- 98 Por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. En efecto, el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios.
- 99 No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos. Si se trata de una marca denominativa, que está destinada a ser oída y leída, dicho requisito deberá cumplirse respecto a la impresión simultánea auditiva y visual producida por la marca.
- 100 Así pues, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la

componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que en lo sucesivo goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición.

101 Además, por la razón expuesta en el apartado 57 de la presente sentencia, para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro.

102 Carece igualmente de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial.

103 Por último, ya se ha respondido en los apartados 59 y 60 de la presente sentencia a la cuestión de la incidencia de una disposición nacional como el artículo 13, letra C, párrafo primero, de la LBM, sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

104 Por lo tanto, procede responder a la quinta cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca

constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido de dicha disposición, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que en lo sucesivo goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición.

Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro, o que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.

### Sobre la octava cuestión

- 105 Mediante su octava cuestión, que procede examinar en sexto lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva o el Convenio de París se oponen a que una autoridad competente para el registro de las marcas registre una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada.

106 El órgano jurisdiccional remitente precisa, al respecto, que la pregunta tiene por objeto averiguar si la marca Postkantoor podría registrarse, por ejemplo, para los servicios de campañas por envíos directos y emisión de sellos de franqueo «en cuanto no guarden relación con una oficina de correos».

*Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

107 KPN afirma que la Directiva no regula esta cuestión, de forma que no está incluida en el ámbito de competencia del Tribunal de Justicia. Subsidiariamente, alega que dichas limitaciones son admisibles y que es posible admitir o incluso exigir que se establezcan exclusiones en el registro.

108 El Merkenbureau alega que, según la Directiva, si bien las cuestiones de procedimiento son competencia de los Estados miembros, la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca están en principio supeditadas a los mismos requisitos en todos esos Estados. Entre dichos requisitos se encuentra, según el Merkenbureau, la obligación de que la redacción del registro se ajuste a las normas admitidas a escala internacional, en particular, a la clasificación establecida en el Arreglo de Niza.

109 Pues bien, según el Merkenbureau, las disposiciones del Arreglo de Niza no permiten registrar la inexistencia de una característica determinada que no sea objetivamente definible como subcategoría de una lista de productos o servicios.

110 La Comisión alega, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Convenio de París. En segundo lugar, basándose en el Reglamento nº 40/94, la Comisión afirma que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone

a que se deniegue el registro de marcas que son descriptivas de determinados productos o servicios para una parte de los productos o servicios enumerados en la solicitud de registro, práctica que también sigue la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

*Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 111 Procede recordar que el Arreglo de Niza divide los productos y servicios en clases con el fin de facilitar el registro de las marcas. Cada clase comprende diversos productos o diversos servicios.
  
- 112 Si bien una empresa puede solicitar el registro de una marca para la totalidad de los productos o la totalidad de los servicios que engloba una clase, ninguna disposición de la Directiva le impide solicitar dicho registro sólo para algunos de ellos.
  
- 113 Asimismo, cuando se solicita el registro de una marca para una clase entera del Arreglo de Niza, la autoridad competente puede, en virtud del artículo 13 de la Directiva, registrar la marca sólo para algunos de los productos o servicios pertenecientes a dicha clase si, por ejemplo, la marca carece de carácter distintivo con respecto a los demás productos o servicios mencionados en la solicitud.
  
- 114 En cambio, no cabe admitir que, cuando se solicite el registro para unos productos o servicios determinados, la autoridad competente pueda registrar la marca sólo en tanto que dichos productos o servicios no presenten una característica determinada.



- 115 Una práctica de este tipo podría causar una inseguridad jurídica en cuanto a la extensión del ámbito de protección de la marca. Los terceros –en particular, los competidores– no estarían, por regla general, informados de que, con respecto a determinados productos o servicios, la protección que confiere la marca no se extiende a aquellos de dichos productos o servicios que presentan una característica determinada, y podrían así verse inducidos a renunciar al uso de los signos o indicaciones que componen la marca y que son descriptivos de dicha característica para describir sus propios productos.
- 116 Como quiera que la Directiva se opone a dicha práctica, no resulta necesario examinar la petición de interpretación del Convenio de París.
- 117 En estas circunstancias, procede responder a la octava cuestión que la Directiva se opone a que una autoridad competente para el registro de las marcas registre una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada.

### Sobre la séptima cuestión

- 118 Mediante su séptima cuestión, que procede examinar en último lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3 de la Directiva se opone a la práctica de una autoridad competente en materia de registro de marcas consistente en denegar únicamente el registro de marcas manifiestamente inadmisibles.

*Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia*

- 119 Según KPN, al disponer en su artículo 3, apartado 1, que podrá denegarse el registro de una marca, o bien declararse su nulidad después de haber sido registrada, la Directiva permite expresamente a los Estados miembros registrar marcas que pueden luego declararse nulas. De ello se deduce, según KPN, que los Estados miembros gozan de libertad para establecer que, en el momento del registro, sólo se rechacen las marcas «manifiestamente inadmisibles». También tienen libertad para determinar qué marcas deben ser consideradas «manifiestamente inadmisibles» y cuáles no. La aplicación de este criterio puede consistir en registrar una marca, aunque exista una duda razonable acerca de si posee suficiente carácter distintivo. En cambio, en el marco de una acción de anulación de una marca registrada, los criterios enunciados en los artículos 1 a 3 de la Directiva deben aplicarse de forma estricta.
- 120 El Merkenbureau y la Comisión consideran, por el contrario, que desde la entrada en vigor de la Directiva, los Estados del Benelux no pueden ya atenerse a los comentarios comunes de sus gobiernos sobre la LBM ni a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia del Benelux, que ha quedado desprovista de efectos jurídicos como consecuencia de la Directiva, sino que deben basarse en el tenor, el objeto y el alcance del artículo 3 de ésta. Pues bien, la Directiva no establece ninguna distinción entre solicitudes de registro «inadmisibles» y solicitudes «manifiestamente inadmisibles».

*Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 121 A tenor del punto I, apartado 6, último párrafo, de la exposición de motivos del Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica la LBM, «la política de examen del Merkenbureau [...] deberá ser una política prudente y reservada,

que tenga en cuenta todos los intereses de la vida económica y que se proponga como único objeto regularizar o rechazar las solicitudes manifiestamente inadmisibles» y «el examen permanecerá en los límites marcados por la jurisprudencia establecida en el Benelux, especialmente la del Tribunal de Justicia del Benelux».

- 122 A este respecto, procede recordar que, si bien el tercer considerando de la Directiva dispone que no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, su séptimo considerando precisa que la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada están en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a los mismos requisitos y que, a tal efecto, las causas de denegación del registro relativas a la propia marca se enumeran de forma taxativa en la Directiva.
- 123 Además, el sistema de la Directiva se basa en un control previo al registro, aunque la Directiva establezca también un control *a posteriori*. El examen de las causas de denegación enumeradas concretamente en el artículo 3 de la Directiva, que se efectúa en el momento de la solicitud de registro, ha de ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida (véase, en este sentido, la sentencia Libertel, antes citada, apartado 59).
- 124 Por lo tanto, la autoridad competente de un Estado miembro debe denegar el registro de toda marca que incurra en alguna de las causas de denegación del registro establecidas en la Directiva, en particular en su artículo 3.
- 125 Pues bien, el artículo 3 de la Directiva no establece ninguna distinción entre las marcas que no pueden registrarse y las que «manifiestamente» no pueden registrarse. Por consiguiente, la autoridad competente no puede registrar marcas que incurran en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en dicho artículo con el pretexto de que tales marcas no son «manifiestamente inadmisibles».

- 126 Procede, por lo tanto, responder a la séptima cuestión que el artículo 3 de la Directiva se opone a la práctica de una autoridad competente en materia de registro de marcas consistente en denegar únicamente el registro de marcas «manifiestamente inadmisibles».

### Costas

- 127 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof te 's-Gravenhage mediante resolución de 3 de junio de 1999, declara:

- 1) El artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los

Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad competente para el registro de las marcas debe tomar en consideración, además de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y circunstancias relevantes.

Dicha autoridad debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes antes de pronunciarse con carácter definitivo sobre una solicitud de registro de una marca. En el caso de un órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca, dicho órgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.

- 2) El hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de las marcas en otro Estado miembro, de una solicitud de registro de una marca similar para productos o servicios similares a aquellos para los que se haya registrado la primera marca.
- 3) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 se opone al registro de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, aun cuando existan signos o indicaciones más usuales para designar las mismas características y cualquiera que sea el número de competidores que pueden estar interesados en utilizar los signos o las indicaciones de los que se compone la marca.

Cuando la legislación nacional aplicable disponga que el derecho exclusivo que confiere el registro, por una autoridad competente en una zona en la que

coexisten varias lenguas reconocidas oficialmente, de una marca denominativa redactada en una de dichas lenguas se extiende de pleno derecho a las traducciones a cualquiera de las demás lenguas, dicha autoridad deberá comprobar, con respecto a cada una de esas traducciones, que no esté compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de esos productos o servicios.

- 4) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que una marca que es descriptiva de las características de determinados productos o servicios, pero no de las características de otros productos o servicios, en el sentido de la letra c) de dicha disposición tenga necesariamente un carácter distintivo respecto a estos últimos, en el sentido de la letra b) de dicha disposición.

Es irrelevante que una marca sea descriptiva de las características de determinados productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, para la apreciación del carácter distintivo de esa misma marca con respecto a otros productos o servicios, en el sentido de la letra b) del mismo apartado.

- 5) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, en el sentido de dicha disposición, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica o bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos

elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que en lo sucesivo goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un significado propio no es a su vez descriptiva en el sentido de la misma disposición.

Para apreciar si una marca de este tipo incurre en la causa de denegación del registro enunciada en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 es irrelevante que existan o no sinónimos que permitan designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro o que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial.

- 6) La Directiva 89/104 se opone a que una autoridad competente para el registro de las marcas registre una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada.
  
- 7) El artículo 3 de la Directiva se opone a la práctica de una autoridad competente en materia de registro de marcas consistente en denegar únicamente el registro de marcas «manifiestamente inadmisibles».

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2004.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

V. Skouris