

Asunto C-37/03 P

BioID AG

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Marca denominativa y figurativa — BioID — Motivo de denegación absoluto de registro — Marca carente de carácter distintivo»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Léger, presentadas el 2 de junio de 2005 I - 7979
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005 I - 8004

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca compleja — Consideración de la percepción global de la marca por el público pertinente [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]*

2. *Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los elementos de hecho presentados por el Tribunal de Primera Instancia — Exclusión salvo en caso de desnaturalización (Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)*
3. *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez comunitario — Criterios [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo]*
4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Examen por separado de los distintos motivos de denegación — Interpretación de los motivos de denegación a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos — Utilización de un criterio pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 en la interpretación de la letra b) de dicha disposición — Improcedencia [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]*
5. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca compleja que contiene el acrónimo BioID [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]*

1. Al apreciar el carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, y en relación con una marca compleja, el eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerados por separado, pero, en cualquier caso, debe basarse en la percepción global de esta marca por parte del público pertinente y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden presentar tal carácter una vez combinados. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye

que la combinación que forman pueda poseer tal carácter.

(véase el apartado 29)

2. Del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación está limitado a las

cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

(véanse los apartados 43 y 53)

3. Las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas.

(véase el apartado 47)

4. Cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, es indepen-

diente de los demás y exige un examen por separado. Además, deben interpretarse dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones en función del motivo de denegación de que se trate.

A este respecto, resulta patente que el concepto de interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento se confunde con la función esencial de la marca que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

En cambio, no es un criterio con arreglo al cual debe interpretarse dicho artículo 7, apartado 1, letra b), la hipótesis según la cual resulta probado que el público o algunos competidores pueden utilizar corrientemente la marca solicitada, criterio que es pertinente a efectos de la letra c) de esta misma disposición.

(véanse los apartados 59, 60 y 62)

5. Carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, desde el punto de vista del público conocedor del ámbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el signo complejo que contiene el acrónimo BioID, así como algunos elementos figurativos, a saber, las características tipográficas relativas a dicho acrónimo y dos elementos gráficos situados detrás de él, concretamente, un punto y un signo (*), cuyo registro como marca comunitaria se solicita para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 38 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza, y, en particular, para los productos cuya utilización es necesaria para la identificación biométrica de seres vivos y para los servicios prestados

mediante tal identificación o cuyo objetivo consiste en el desarrollo de sistemas para tales identificaciones. En efecto, el acrónimo BioID, que el público pertinente entiende que está formado por la abreviatura de un adjetivo «biométrico» y por un sustantivo («identificación») y que, por lo tanto, significa, en su conjunto, «biometrical identification», no puede distinguirse de los productos y servicios de que se trata. Además, ni las características tipográficas ni los elementos gráficos situados detrás de dicho acrónimo permiten garantizar al público pertinente la identidad de origen de los productos y servicios de que se trata.

(véanse los apartados 68, 72 y 75)