

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 14 de diciembre de 2006¹

1. El presente recurso de casación ha sido presentado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Celltech R&D Ltd/OAMI² por la que se anula la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso»). El recurso de casación se refiere, en particular, a la correcta interpretación y aplicación de los conceptos de carácter distintivo y descriptivo a efectos, respectivamente, de las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento»)³.

registro de una marca. Contrariamente a los motivos «relativos» (como la similitud entre la marca solicitada y una marca existente), que pueden o no oponerse al registro dependiendo de las circunstancias, los motivos absolutos se oponen automáticamente al registro.

3. El artículo 7, apartado 1, establece:

«Se denegará el registro de:

El Reglamento

[...]

2. En el artículo 7, apartado 1, del Reglamento se enuncia lo que se conoce como motivos de denegación «absolutos» para el

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

1 — Lengua original: inglés.

2 — Sentencia de 14 de abril de 2005 (T-260/03, Rec. p. I-1215).

3 — DO 1994, L 11, p. 1.

- c) 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.»

Antecedentes

4. Me referiré a los signos o indicaciones comprendidos en el artículo 7, apartado 1, letra c), como «descriptivos».

5. Al interpretar el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento, también tiene que tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva sobre marcas, de idéntico tenor.⁴

6. El artículo 73 del Reglamento establece que las resoluciones de la OAMI «se motivarán».

7. En junio de 2000, Celltech R&D Ltd (en lo sucesivo, «solicitante de la marca» o «solicitante») solicitó el registro de la marca denominativa CELLTECH como marca comunitaria. Se solicitó el registro para: i) preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada; ii) aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, comprendidos en la clase 10 del mismo, y iii) servicios de investigación y desarrollo; servicios de consultoría; todos ellos relacionados con las ciencias biológica, médica y química, comprendidos en la clase 42.

8. En junio de 2002, el examinador de la OAMI (en lo sucesivo, «examinador») denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento. Consideró que el signo controvertido se componía de la combinación, gramaticalmente correcta, de los términos «cell» y «tech» (abreviatura de «técnica» o de «tecnología»). Por consiguiente, estimó que la marca solicitada no podía servir de indicador del origen de los productos y

⁴ — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). En lo relativo a otras disposiciones, sustancialmente idénticas, de la Directiva sobre marcas y del Reglamento, el Tribunal de Justicia ha precisado que su interpretación de una disposición tiene que aplicarse también a la otra: Sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 26 a 28.

servicios para los que se solicitaba el registro, ya que todos ellos formaban parte del ámbito de la tecnología celular.

único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b)». ⁵

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

9. En mayo de 2003, la Sala de Recurso desestimó el recurso de la demandante. Consideró que la palabra CELLTECH sería «percibida, directamente y sin ambigüedad, como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas». En consecuencia, el vínculo entre los productos y la marca no era suficientemente indirecto para conferir a la marca el grado mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento. La Sala de Recurso añadió que, como el artículo 7, apartado 1, letra b), se oponía al registro de la marca, no era necesario analizar si el artículo 7, apartado 1, letra c), también era aplicable.

11. El Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso.

12. Como los pasajes relevantes de la sentencia figuran íntegramente en las secciones pertinentes *infra*, en este punto únicamente voy a hacer un resumen.

13. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia sintetizó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia sobre la función esencial de una marca y la correcta interpretación de los diferentes motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento. ⁶ En particular, señaló que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), carece

10. El solicitante de la marca interpuso un recurso contra dicha resolución (en lo sucesivo, «resolución impugnada») ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó «un

5 — Apartado 9 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

6 — Apartados 19 a 24.

necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b).⁷

14. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia resumió los apartados 10 a 12 de la resolución impugnada y concluyó que la Sala de Recurso «consideró esencialmente que el signo CELLTECH no era distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 porque el público pertinente lo percibe como un término descriptivo del tipo de productos y servicios al que se aplica».⁸ Por tanto consideró que procedía examinar si la Sala de Recurso había demostrado que la marca era descriptiva de los productos y servicios para los que se solicitaba. De ser así, tendría que confirmarse la resolución impugnada en virtud de la jurisprudencia⁹ que declara que todo signo descriptivo carece necesariamente de carácter distintivo. En caso contrario, conforme a la sentencia SAT.1/OAMI,¹⁰ sería necesario dilucidar si la Sala de Recurso había indicado otros motivos para concluir que el signo carecía de carácter distintivo.¹¹

15. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia examinó la cuestión de si la Sala de Recurso había demostrado que la marca fuera descriptiva. Confirmó la apreciación de la Sala de Recurso¹² según la cual el público destinatario no sólo estaba constituido por un público especializado de personas del sector médico, que conocen la terminología científica en lengua inglesa en su ámbito de actividad, independientemente de cuál sea su lengua materna, sino también por el consumidor medio.¹³ Tras examinar la resolución impugnada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso no había demostrado que la marca fuera descriptiva de los productos y servicios de que se trataba.¹⁴

16. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó si la Sala de Recurso había indicado otros motivos que demostraran que la marca carecía de carácter distintivo. Declaró que la Sala de Recurso no había probado que el signo, considerado en su conjunto, no permitiera al público interesado distinguir los productos y servicios del solicitante de los que tienen otro origen comercial.¹⁵

17. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la Sala

7 — Sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 86, y Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699), apartado 18.

8 — Apartados 25 y 26.

9 — Citada en la nota 7.

10 — Sentencia de 16 de septiembre de 2004 (C-329/02 P, Rec. p. I-8317). Se hace referencia al asunto, de un modo algo confuso, a la vez como SAT.1 y como SAT.2, siendo esta última la marca cuyo registro se solicitaba. Me referiré a ella como SAT.1.

11 — Apartado 27.

12 — Según parece, las partes coinciden en este punto.

13 — Apartados 28 a 31.

14 — Apartados 32 a 42, muchos de los cuales son el objeto central de los motivos primero a cuarto del recurso de casación.

15 — Apartados 42 a 44, siendo el apartado 43 objeto del quinto motivo del recurso de casación.

de Recurso no había demostrado que la marca no pudiera ser registrada por ser descriptiva y, en consecuencia, por estar prohibida en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. Dado que la Sala de Recurso no había señalado otras razones por las que entendiera que la marca carecía, no obstante, de carácter distintivo en el sentido de la misma disposición, letra b), consideró indebidamente que la marca no podía ser registrada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución impugnada.¹⁶

18. La OAMI interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia basado en cinco motivos y alegó que dicha sentencia «infringe el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) [...] y no está debidamente motivada».

Admisibilidad del recurso de casación

19. El solicitante de la marca alega que el recurso de casación es inadmisibile en la medida en que se refiere al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. Aduce que la Sala de Recurso no se pronunció sobre esta disposición, sino que denegó el registro de la marca CELLTECH únicamente en

virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento. Además, indica que la OAMI no alegó ante el Tribunal de Primera Instancia que el signo distintivo no podía registrarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), sino que, por el contrario, afirmó que CELLTECH «no es, por lo tanto, distintivo de los productos y servicios y *no puede registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b)*». ¹⁷ Por el contrario, casi todo el recurso de casación que la OAMI interpuso ante el Tribunal de Justicia se centra en el artículo 7, apartado 1, letra c).

20. En la vista oral, el abogado *ad litem* del solicitante precisó esta alegación. Se remitió a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que declara que cada una de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 7, apartado 1, es independiente de las demás y exige un examen por separado;¹⁸ que existe una superposición evidente entre los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos de denegación enunciados en las letras b) a d) del artículo 7,¹⁹ y que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servi-

¹⁷ — La cursiva es del solicitante.

¹⁸ — Véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, apartados 67 y 85, y Campina Melkunie, apartado 18, ambas citadas en la nota 7. De hecho, este planteamiento tiene su origen en la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 35.

¹⁹ — Véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, apartados 67 y 85, y Campina Melkunie, apartado 18, citadas en la nota 7.

¹⁶ — Apartados 45 y 46.

cios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b).²⁰ La necesidad de distinguir con precisión entre las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, se trató más claramente en el asunto BioID,²¹ en el que el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, porque este último no había prestado plena atención a la distinción entre dichas disposiciones.

21. El abogado del solicitante destacó que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el presente asunto es de 14 de abril de 2005 y que el Tribunal de Justicia resolvió sobre el asunto BioID, antes citado, el 15 de septiembre de 2005. Alegó que «no cabe duda de que si el presente recurso estuviera pendiente hoy ante el [Tribunal de Primera Instancia], [este tribunal] se centraría en el artículo 7, apartado 1, letra b), y no se desviaría en absoluto hacia el artículo 7, apartado 1, letra c); dicho tribunal afirmararía: “examinamos la objeción del artículo 7, apartado 1, letra b), dado que la marca no puede ser denegada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c)”».

22. No me convence esta alegación ni, de forma más general, la afirmación de que el recurso de casación es inadmisibile.

23. En mi opinión, en el asunto BioID, antes citado, el Tribunal de Justicia simplemente aplicó los principios que había formulado exactamente un año antes en el asunto SAT.1.²² En ambos casos, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia porque dicho Tribunal había interpretado el artículo 7, apartado 1, letra b), en virtud de un criterio (concretamente, el de que no es posible registrar las marcas que pueden utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate) pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c).²³ Por lo tanto, considero que las respectivas fechas de las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto BioID y del Tribunal de Primera Instancia en el caso de autos no tienen ninguna trascendencia.

24. Más concretamente, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto BioID, antes citado, porque dicho Tribunal había basado fundamentalmente su apreciación según la cual la marca solicitada estaba comprendida en el artículo 7, apartado 1, letra b), en el hecho de que podía utilizarse corrientemente en el comercio. El Tribunal de Justicia declaró que dicho criterio, si bien es pertinente en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra c), no es el criterio con arreglo al cual debe interpretarse la letra b) de esta misma disposición.²⁴ En cambio, en

20 — Véanse las sentencias Koninklijke KPN Nederland, apartado 86, y Campina Melkunie, apartado 19, citadas en la nota 7.

21 — Sentencia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, Rec. p. 1-7975).

22 — Citado en la nota 10.

23 — Véanse los apartados 36 de la sentencia SAT.1, citada por el Tribunal de Justicia en el apartado 62 de la sentencia BioID, y 63 de la sentencia BioID.

24 — Apartados 61 a 65.

el caso de autos, la Sala de Recurso no invocó el criterio de que la marca pueda utilizarse corrientemente en el comercio.

término descriptivo del tipo de productos y servicios al que se aplica.²⁶ Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró que procedía examinar, en primer lugar, si la Sala de Recurso había demostrado que el signo era descriptivo de los productos y servicios de que se trataba.²⁷

25. En mi opinión, es más relevante el hecho de que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto SAT.1 se dictó después de la resolución impugnada pero antes de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de autos. El Tribunal de Primera Instancia examinó la resolución impugnada a la luz de la sentencia SAT.1 del Tribunal de Justicia. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que cuando la OAMI decide que una marca que no incurre en el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c) (porque no es meramente descriptiva), carece, no obstante, de carácter distintivo con arreglo a lo dispuesto en la letra b) de dicho apartado, debe exponer las razones de esta última opinión.²⁵

27. La resolución impugnada se basa en la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el consumidor pertinente verá la marca en primer lugar y principalmente como una indicación de la clase de bienes y servicios a los que se refiere el signo (esto es, como puramente descriptiva).²⁸ La Sala de Recurso dedujo de esta apreciación que el registro se denegaba en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b). Del mismo modo hubiera podido declarar —y tal vez hubiera sido preferible— que el registro se denegaba en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c).²⁹ También es posible, como parecía admitir el abogado del solicitante en la vista oral, que el Tribunal de Primera Instancia, en

26. En aplicación de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia entendió que, en el caso de autos, la Sala de Recurso había considerado en la resolución impugnada, esencialmente, que el signo CELLTECH no era distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), porque el público pertinente lo percibe como un

26 — Apartados 24 a 26.

27 — Apartado 27.

28 — Apartado 11 de la resolución impugnada.

29 — No obstante, ha de señalarse que el propio Tribunal de Justicia no siguió este planteamiento en el asunto BioID, citado en la nota 21, al juzgar que el acrónimo BioID, elemento dominante del signo cuyo registro se solicitaba («BioID[®]»), no podía distinguirse de los productos y servicios a los que se refería la solicitud (pertenecientes al ámbito de la identificación biométrica); no poseía ningún carácter que garantizase al consumidor ni al usuario final la identidad del producto o del servicio designado por la marca desde el punto de vista del público pertinente, y, en consecuencia, carecía de todo carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), apartados 70 a 75. El artículo 7, apartado 1, letra c), no formaba parte del análisis ni de la conclusión del Tribunal de Justicia en dicho asunto, aunque la referida disposición fue [junto con el artículo 7, apartado 1, letra b)] la base de la resolución del examinador de la OAMI y de la Sala de Recurso, así como del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

25 — Apartado 42.

tales circunstancias, hubiera debido abstenerse de examinar el artículo 7, apartado 1, letra c). Sin embargo, tanto la Sala de Recurso como el examinador se centraron, de hecho, exclusivamente en el carácter descriptivo. A la luz de la jurisprudencia que declara que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b),³⁰ no parece ilógico o inadecuado el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia se centrara en el artículo 7, apartado 1, letra c). Incluso si se considerara que el Tribunal de Primera Instancia no habría debido proceder del modo en que actuó, esto cuestionaría, en primer lugar, la conformidad a Derecho de la sentencia de dicho Tribunal –cosa que presumo el solicitante no desea hacer de ningún modo– más que la admisibilidad del recurso de casación contra la misma.

28. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia dedicó los apartados 27 a 40 de su sentencia a analizar las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre si el signo CELLTECH era descriptivo. En el apartado 41 llegó a la conclusión de que «la Sala de Recurso no ha demostrado que el signo denominativo CELLTECH sea descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitó el registro». Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia únicamente dedicó dos apartados (43 y 44) a analizar «si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso ha formulado otras alegaciones que demuestren que el signo denominativo controvertido

carece de carácter distintivo» [artículo 7, apartado 1, letra b)].³¹ Finalmente, el apartado 45 de la sentencia contiene la conclusión general del Tribunal de Primera Instancia según la cual «la Sala de Recurso no ha demostrado que la marca solicitada tropiece con el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c)».

29. Por lo tanto, en mi opinión, resulta absurdo declarar inadmisibile el recurso de casación porque se centra en la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al analizar el carácter descriptivo. Hacerlo negaría en efecto a la OAMI la posibilidad de impugnar la sentencia por los propios motivos en los que ésta se basa.

30. En consecuencia, considero que el recurso de casación es admisible.

Los motivos del recurso de casación

31. La OAMI invoca cinco motivos de casación concretos. Considero útil tratarlos

31 — Quizá esto no sorprenda. En estas circunstancias no podía haber llevado al Tribunal de Primera Instancia mucho tiempo examinar la resolución impugnada para saber si la Sala de Recurso había identificado *otros* motivos además del mero carácter descriptivo que conduce *de iure* a la conclusión de que el signo carecía de carácter distintivo y a declarar que la resolución impugnada no contenía otros motivos de este tipo.

30 — Véanse las sentencias citadas en la nota 7.

haciendo referencia al orden de los apartados de la sentencia a los que se refieren.

Apartados 35 a 37 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia: motivos de casación primero y segundo (en parte)

32. El primer motivo de casación se refiere a los apartados 36 y 37 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, mientras que el segundo motivo se refiere, en parte, al apartado 35. No hay duda de que los apartados 35 a 37 constituyen en su conjunto una serie unitaria de razonamientos. Parece artificial analizarlos por separado. Por lo tanto, trataré conjuntamente los motivos primero y segundo.³²

33. Como los apartados 35 a 37 constituyen la continuación de los apartados 32 a 34 y el apartado 34 remite al apartado 12 de la resolución impugnada, resulta apropiado comenzar por dicho apartado del razonamiento de la Sala de Recurso:

«En opinión de esta Sala, la combinación “CELLTECH” será percibida, directamente y

sin ambigüedad, por el consumidor pertinente como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas. Por consiguiente, esta Sala considera que el vínculo entre los productos y la marca no es suficientemente indirecto para conferir a la marca el grado mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.»

34. Los apartados 32 a 37 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia tienen el siguiente tenor:

«32 [...] CELLTECH se compone de dos sustantivos tomados de la lengua inglesa, el segundo de los cuales en forma de abreviatura. Respecto al elemento “cell”, consta que designa, en el ámbito de la biología, a la unidad más pequeña de un organismo capaz de funcionar de manera independiente. Asimismo, el elemento “tech” constituye la abreviatura usual de la palabra “technology” y, por tanto, no se aparta, como abreviatura, de las normas morfológicas de la lengua inglesa (véase, en este sentido, la sentencia SAT.1, antes citada, apartado 31).

32 — En la medida en que éste se refiere al apartado 35. En tanto se refiere al apartado 43 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, se considera en los puntos 72 a 75 *infra*.

33 Por consiguiente, procede considerar que, al menos, un significado del signo

denominativo CELLTECH es “cell technology” (tecnología celular).

- 34 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo denominativo CELLTECH y los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró en el apartado 12 de la resolución impugnada, que este vocablo designaba actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas.
- 35 Por tanto, procede examinar si la Sala de Recurso ha demostrado que el signo denominativo CELLTECH, entendido como “cell technology”, es descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitaba, correspondientes al ámbito farmacéutico.
- 36 A este respecto es conveniente señalar que ni la Sala de Recurso ni la OAMI han indicado el significado científico de la tecnología celular. En efecto, la OAMI se ha limitado a proporcionar, en anexo a su escrito de contestación, un extracto del Collins English Dictionary que reproducía las definiciones de los términos “cell” y “tech”.
- 37 Pues bien, ni la Sala de Recurso ni la OAMI han explicado la forma en que estos términos informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella.»

El segundo motivo de casación (apartado 35)

35. Mediante su segundo motivo de casación, la OAMI alega que, al examinar si el término CELLTECH está compuesto exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de los bienes o servicios de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al no tener en cuenta los significados individuales de las palabras «cell» y «tech». Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia se centró exclusivamente en el significado del signo CELLTECH o «cell technology» en general. Al actuar de este modo, no tuvo en cuenta, erróneamente, el principio según el cual una mera combinación de elementos, cada uno de los cuales es descriptivo de características de los bienes o servicios de que se trate, sin ninguna variación inusual de tipo sintáctico o semántico, sigue siendo descriptiva de dichas características a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento.

36. La marca CELLTECH se compone de una palabra descriptiva («cell») y de la

abreviatura habitual de otra palabra descriptiva («tech»).

37. No hay duda de que para que una marca constituida por un neologismo resultante de una combinación de elementos se considere descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento [idéntico al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva],³³ no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse igualmente que el propio neologismo tiene dicho carácter.³⁴

38. Es cierto que, *por regla general*, la mera combinación de elementos descriptivos de características de productos o servicios es a su vez descriptiva de dichas características, en el sentido de las citadas disposiciones, aunque la combinación forme un neologismo. En efecto, el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo dará normalmente como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios.³⁵

33 — Véase la nota 4.

34 — Sentencia Campina Melkunie, citada en la nota 7, apartado 37.

35 — *Ibidem*, apartado 39, cursiva añadida.

39. No obstante, el Tribunal de Justicia ha aclarado que siempre que dicha combinación cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos individuales, en concreto, en el supuesto de que exista una diferencia perceptible entre el propio neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, es posible que el resultado no sea descriptivo en el sentido de la legislación.³⁶

40. Así, resulta que lo decisivo es la impresión de conjunto causada por la marca. Esto no es nada sorprendente. Como declaró el Tribunal de Justicia en su primera sentencia relativa a la Directiva sobre marcas [en el contexto de la evaluación del «riesgo de confusión» entre marcas similares en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, si bien se acepta³⁷ que es de aplicación más general]: «El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».³⁸

41. Por lo tanto, coincido con el solicitante de la marca en que el Tribunal de Primera

36 — *Ibidem*, apartados 40 y 41. En los apartados 37 y 39 a 41 de la sentencia Campina Melkunie se repite lo que se declaró, en términos prácticamente idénticos, en los apartados 96 y 98 a 100 de la sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en la nota 7, dictada ese mismo día. En mi opinión, la sentencia Campina Melkunie es el precedente más importante sobre esta cuestión. La sentencia Campina Melkunie se refiere a un neologismo (BIOMILD) compuesto de elementos cada uno de los cuales se consideraba descriptivo de características de los bienes o servicios de que se trataba, mientras que en la sentencia Koninklijke KPN Nederland, la marca denominativa controvertida («postkantoor», u oficina de correos) era una palabra autónoma.

37 — Véase, por ejemplo, la sentencia BioID, citada en la nota 21, apartado 29.

38 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel/Puma (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23.

Instancia examinó acertadamente si la marca CELLTECH era descriptiva en su conjunto.

42. Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo de casación en la medida en que se refiere al apartado 35 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

El primer motivo de casación: apartados 36 y 37

43. Mediante su primer motivo de casación, la OAMI alega que, a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia reconoció «que, al menos, un significado del signo denominativo CELLTECH es “cell technology” (tecnología celular)»,³⁹ incurrió en un error de Derecho al exigir a la Sala de Recurso, como condición para denegar el registro de CELLTECH por ser descriptivo, que indicara «el significado científico de la “tecnología celular”» (apartado 36) y, en particular, que explicara «la forma en que estos términos informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella» (apartado 37).

44. La OAMI reconoce que para justificar la denegación de registro sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), tiene que invocar motivos suficientes que vayan más allá de la mera afirmación de que un término es descriptivo. Sin embargo, no considera que esté obligada a indicar un significado científico.

45. El solicitante de la marca alega que es de sentido común exigir a la Sala de Recurso que explique el significado científico de «cell technology» antes de denegar la marca solicitada por descriptiva. Cuando se afirma que un término es descriptivo, debe indicarse lo que describe. El solicitante reconoce que la OAMI no tiene que aportar la prueba del significado en cada caso. Sin embargo, cuando se afirma que una frase compuesta es descriptiva [lo cual impediría su registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c)] y no se trata de una descripción estándar, debería aportarse un mínimo de pruebas que demuestren cómo se usa de modo descriptivo.

46. En mi opinión, no cabe duda de que en el apartado 37 de su sentencia, el Tribunal de

39 — Apartado 33 de la sentencia.

Primera Instancia se pronunciaba sobre el apartado 12 de la resolución impugnada.

también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.⁴⁰

47. Para determinar si el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al reprochar a la Sala de Recurso y a la OAMI no haber indicado «el significado científico de la tecnología celular» o no haber explicado «la forma en que estos términos informan sobre [...] la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella», es necesario analizar el alcance de la obligación de motivación que tiene la autoridad en materia de marcas a la hora de denegar el registro de una marca.

49. En aplicación de estos principios, el Tribunal de Justicia ha declarado que la OAMI está obligada a proporcionar una «motivación completa y precisa» de una resolución denegatoria del registro de una marca.⁴¹ El Tribunal de Primera Instancia ha admitido que la motivación de una resolución de estas características puede, no obstante, ser breve, siempre que permita al solicitante conocer las razones de la denegación de la solicitud de registro y oponerse debidamente a la resolución.⁴²

48. El artículo 73 del Reglamento exige que se motiven las resoluciones de la OAMI. El Tribunal de Justicia ha declarado que dicha obligación tiene el mismo alcance que la que se deriva del artículo 253 CE. Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino

50. Este requisito encuentra un paralelo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que exige que se garantice el derecho al control jurisdiccional de cualquier resolución por la que una autoridad nacional en materia de marcas deniega un derecho reconocido por la normativa comunitaria. Como un control jurisdiccional eficaz debe poder abarcar la legalidad de los motivos de la decisión impugnada, una oficina nacional de marcas está obligada a motivar las resoluciones denegatorias del registro de las marcas. Según reiterada jurisprudencia, aplicada por

40 — Sentencia de 19 de mayo de 2004, KWS Saat/OAMI (C-447/02 P, Rec. p. I-10107), apartados 63 a 65.

41 — *Ibidem*, apartado 67.

42 — Sentencia de 24 de noviembre de 2004, The Sunrider Corp/OAMI (TOP) (T-242/02, Rec. p. II-2793), apartados 72 a 75.

el Tribunal de Justicia también en el ámbito de las marcas, la motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.⁴³

51. Cuando una marca denominativa solicitada no se compone exclusivamente de una descripción inequívoca de sus características tal como se define en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento y, por consiguiente, no es claramente descriptiva, una mera afirmación de la OAMI de que es descriptiva incumplirá claramente este requisito. Así, el Tribunal de Justicia anuló en el asunto SAT.1 una resolución de la OAMI, entre otras cosas, porque ésta «se limitó a indicar en la resolución controvertida que los elementos “SAT” y “2” eran descriptivos [...], sin indicar por qué el sintagma “SAT.2”, considerado en su conjunto, no permitía distinguir los servicios de la recurrente de los de otras empresas».⁴⁴

52. Para cumplir con su obligación de motivación cuando deniega el registro de una marca, creo que la OAMI debería

exponer de modo sucinto qué es lo que entiende por el término cuyo registro se solicita. En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia impuso a la OAMI una obligación mucho más estricta al exigir que la Sala de Recurso, como condición para denegar el registro de CELLTECH por ser descriptivo, indicase «el significado científico de la tecnología celular» (apartado 36) y, en particular, explicase «la forma en que estos términos [“cell” y “tech”] informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella» (apartado 37).

53. En consecuencia, considero que el primer motivo de casación de la OAMI está fundado.

Apartado 39 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia: el tercer motivo de casación

54. El tercer motivo de casación se refiere al apartado 39 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que se entiende mejor en conjunción con el apartado 38:

«38 Hay que reconocer que los productos y servicios para los que se solicitó el

43 — Véase el punto 40 de mis conclusiones presentadas el 6 de julio 2006 en el asunto BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05.

44 — Apartado 43.

registro son, en general, productos y servicios farmacéuticos y, por ello, guardan relación con los cuerpos compuestos por células. Sin embargo, la Sala de Recurso no ha probado que el público interesado establecerá inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa entre los productos y servicios farmacéuticos de que se trata y el sentido del signo denominativo CELLTECH [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 35].

- 39 Además, aun suponiendo que los productos y servicios de que se trata pudieran utilizarse en un contexto funcional que implicara la tecnología celular, tal circunstancia no bastaría para concluir que el signo denominativo CELLTECH puede servir para designar el destino de los productos antes mencionados. En efecto, dicha utilización constituiría, a lo sumo, uno de los múltiples ámbitos de aplicación, pero no una funcionalidad técnica [(sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartado 40)].»

distintivo requiere una descripción del «destino» de los bienes y servicios. Aunque el Tribunal de Primera Instancia admitió que «la tecnología celular» constituye un «ámbito de aplicación» para los bienes y servicios en cuestión, estimó equivocadamente que la descripción de tal «ámbito de aplicación» es insuficiente para demostrar que el signo CELLTECH es descriptivo y, por lo tanto, que carece de carácter distintivo.

56. Más concretamente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que el uso de bienes y servicios en relación con la «tecnología celular» no era la consecuencia de su función intrínseca sino meramente una posible área de uso o «ámbito de aplicación» entre otros muchos. El Tribunal de Primera Instancia consideró que un «ámbito de aplicación» como el indicado no estaba comprendido en el artículo 7, apartado 1, letra c). Así, el Tribunal de Primera Instancia distinguió entre algunas características, como el «destino» o la «funcionalidad técnica», cuya descripción está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), y otras características, como los «ámbitos de aplicación», cuya descripción no justifica la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c).

55. La OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al afirmar que la comprobación del carácter descriptivo o de la falta de carácter

57. El solicitante de la marca sostiene que el Tribunal de Primera Instancia simplemente

señalaba que la Sala de Recurso no había demostrado que el vocablo CELLTECH, incluso entendido en el sentido de tecnología celular, pueda ser percibido, directamente y sin ambigüedad, como término que designa características de los bienes o servicios de que se trata.

58. En mi opinión, una serie de factores apoyan una interpretación amplia de cuáles son las características comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), y cuya concurrencia (sin más) conducirá a declarar el carácter descriptivo y a denegar automáticamente el registro.

59. En primer lugar, el tenor de la propia disposición es claramente incluyente más que excluyente, e impide 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». Los términos «que puedan servir»,⁴⁵ la larga lista de características, la mayoría de las cuales son conceptos de carácter general más que específico,

así como el «concepto residual» de las «otras características» apoyan dicha interpretación.

60. En segundo lugar, es jurisprudencia reiterada que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, y, en consecuencia, por extensión, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento,⁴⁶ persiguen un objetivo de interés general, a saber, que los signos o indicaciones descriptivos de las categorías de productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluido el uso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Las referidas disposiciones impiden, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.⁴⁷

El interés general subyacente implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de estas normas, estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse.⁴⁸ De una interpretación hecha a la luz de dicho interés público resulta necesariamente que debe considerarse que constituyen tales signos o indicaciones los posibles «usos en un contexto funcional», o un «ámbito de aplicación», de los bienes y servicios en cuestión.

46 — Véase la nota 4.

47 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 25.

48 — Sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartados 74 y 75.

45 — La cursiva es del autor. Dicha estructura se refleja también en otras versiones lingüísticas, por ejemplo, en francés se utiliza «pouvant servir» y en alemán «dienen können».

61. El Tribunal de Justicia siempre ha dado mucha importancia a dicho interés público y, sobre esta base, ha interpretado el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva de forma amplia. Así ha declarado recientemente que el interés público que subyace a dicha disposición implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro deben quedar a libre disposición de todas las empresas para que puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus propios productos. No es necesario que los signos o indicaciones integrantes de la marca 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. Basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un vocablo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra c), si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. 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. No se hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. Más bien, a la luz del interés general que subyace en el artículo 3, apartado 1, letra c), 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.⁴⁹

62. En mi opinión, todas las consideraciones que preceden apoyan una interpretación generosa de las «características» que están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento o en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

63. En apoyo de su tesis según la cual un «ámbito de aplicación» de un producto o servicio no constituye tal «característica», el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia en el apartado 39 de su sentencia dictada en el caso de autos a la sentencia DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD).⁵⁰ El Tribunal de Primera Instancia declaró en ella:

«por lo que respecta a los productos pertenecientes a las categorías denominadas “equipos para el tratamiento de la información fijos y móviles; programas almacenados en soportes de datos para el tratamiento de datos y/o texto y/o imágenes”, de la clase 9, no parece que el vocablo CARCARD pueda servir para designar alguna de sus cualidades. Además, aun suponiendo que dichos productos pudieran utilizarse en un contexto funcional que implicara también una tarjeta

49 — Sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en la nota 7, apartados 55, 97 y 102.

50 — Véase el punto 54 *supra*.

vinculada a un automóvil, tal circunstancia no bastaría para concluir que el vocablo CARCARD puede servir para designar el destino de los productos antes mencionados. En efecto, dicha utilización constituiría, a lo sumo, uno de los múltiples ámbitos de aplicación, pero no una funcionalidad técnica».

64. No me convence la postura, que aparentemente tiene su origen en dicha sentencia, según la cual un ámbito de aplicación de los bienes que vaya a disfrutar de la protección de una marca solicitada no constituye una característica de dichos bienes en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c). Curiosamente, el Tribunal de Primera Instancia ha intentado distanciarse de dicho apartado en la única sentencia posterior que lo cita.⁵¹

65. Por las razones expuestas, estimo que en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al distinguir entre algunas características, como el «destino» o la «funcionalidad técnica», cuyas descripciones entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), y otras características, como los «ámbitos de aplicación», cuya descripción no justifica la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c). En consecuencia, considero que procede estimar el tercer motivo de casación.

Apartado 40 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia: los motivos de casación cuarto y quinto

66. Los motivos de casación cuarto y quinto hacen referencia al apartado 40 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia:

«De las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso no ha demostrado que el vocablo “celltech”, incluso entendido en el sentido de tecnología celular, pueda ser percibido, directamente y sin ambigüedad, como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas. Tampoco ha probado que el público interesado lo entenderá únicamente como una indicación del tipo de productos y servicios que designa el vocablo.»

El cuarto motivo de casación

67. Considero que el cuarto motivo de casación es especialmente difícil de comprender. La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia: i) consideró incorrectamente que la descripción de un proceso de producción o de suministro de los bienes y servicios en cuestión no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento;

⁵¹ — Véase la sentencia de 26 de noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (T-222/02, Rec. p. II-4995), apartado 47.

ii) infringió dicha disposición al desestimar la alegación de que «cell technology» describe el procedimiento científico de producción de los bienes o de prestación de los servicios de que se trata; iii) no examinó si, como había declarado la Sala de Recurso, «CELLTECH» o «cell technology» sería percibido como un término que «designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material [...] *resultantes de ellas*»;⁵² iv) no comprobó si «CELLTECH» o «cell technology» describe de forma suficientemente concreta y directa el proceso de producción o de suministro de los bienes o servicios en cuestión; y, v) negó erróneamente que la designación de un método científico para obtener los bienes y servicios de que se trata sea «descriptiva» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c).

68. Me parece, no obstante, que en el apartado 40 de su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no hace ninguna de estas cosas. Sencillamente concluye que la Sala de Recurso no demostró que CELLTECH «pueda ser percibido, directamente y sin ambigüedad, como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas». Tengo mis reservas acerca del examen llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia de lo que es, esencialmente, una apreciación de los hechos efectuada por la Sala de Recurso.⁵³ Sin embargo, no alcanzo a comprender cómo puede impugnarse esta declaración del Tribunal de Primera Instancia puede ser atacada sobre la base de los motivos planteados por la OAMI.

52 — La cursiva es del autor.

53 — Véase el punto 85 *infra*.

69. Por lo tanto, procede desestimar el cuarto motivo de casación por infundado.

El quinto motivo de casación

70. La OAMI sostiene como quinto motivo de casación que la sentencia carece de la motivación que hubiera permitido a la OAMI y a terceros comprender por qué «CELLTECH» o «cell technology» no describe la característica que consiste en el método científico para la obtención de los bienes y servicios de que se trata.

71. El apartado 40 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia está redactado como la conclusión de su razonamiento (que comienza del siguiente modo: «De las consideraciones precedentes se desprende», que claramente se refiere a los apartados 36 a 39). Señala que «la Sala de Recurso no ha demostrado que el vocablo “celltech” [...] pueda ser percibido, directamente y sin ambigüedad [...]» etc. A mi parecer, esta afirmación hace referencia a la alegación de la Sala de Recurso. Como ya he señalado, no estoy convencida de que el Tribunal de Primera Instancia fuese competente para entrar a discutir dicha apreciación. Sin embargo, este punto no ha sido alegado. En

cualquier caso, y como sostiene el solicitante de la marca, el Tribunal de Primera Instancia sí parece haber expuesto motivos (en los apartados 36 a 39) que expliquen su conclusión hecha en el apartado 40. En consecuencia, considero que procede desestimar el quinto motivo de casación por infundado.

Apartado 43 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia: el segundo motivo de casación (en parte)

72. La segunda parte del segundo motivo de casación hace referencia al apartado 43 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que tiene que examinarse en su contexto:

«41 Por consiguiente,⁵⁴ procede considerar que la Sala de Recurso no ha demostrado que el signo denominativo CELLTECH sea descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitó el registro.

42 Por tanto, debe examinarse si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso ha formulado otras alegaciones

que demuestren que el signo denominativo controvertido carece de carácter distintivo.

43 A este respecto, procede recordar que, tratándose de una marca compuesta por palabras, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerado aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo (véase, en este sentido, la sentencia SAT.1, antes citada, apartado 28).»

73. La OAMI alega que son incorrectos el apartado 43 y la referencia a la sentencia SAT.1⁵⁵ que contiene. Señala que la apreciación del Tribunal de Justicia en dicho asunto, que invoca el Tribunal de Primera Instancia, se refiere a la yuxtaposición de un elemento descriptivo y un elemento no descriptivo de forma tal que la combinación en su conjunto no era descriptiva en sí de los bienes y servicios de que se trataba. Por lo tanto, no es relevante para el caso de autos, que se refiere a una combinación de dos elementos descriptivos.

54 — Concretamente, a la luz de los apartados 35 a 40.

55 — Citada en la nota 10.

74. Considero que la sentencia SAT.1 constituye, efectivamente, un fundamento de la alegación en cuyo apoyo se cita. Sin embargo, en el apartado 43, el Tribunal de Primera Instancia examina manifiestamente⁵⁶ si la Sala de Recurso había formulado en la resolución impugnada otras alegaciones que demostraran que la marca denominativa controvertida carecía de carácter distintivo. El Tribunal de Primera Instancia ya había concluido su análisis de si la marca era descriptiva.⁵⁷ En consecuencia, su invocación de la sentencia SAT.1 en dicho contexto era claramente adecuada.

75. En consecuencia, considero que procede desestimar el segundo motivo de casación por infundado en la medida en que se refiere al apartado 43 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

como condición para denegar el registro de CELLTECH por ser descriptivo, que indicara «el significado científico de la tecnología celular» (apartado 36 de la sentencia) y, en particular, que explicara «la forma en que estos términos informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella» (apartado 37 de la sentencia). En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia hizo una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, al juzgar (en el apartado 39 de la sentencia) que la descripción de un «ámbito de aplicación» de bienes o servicios no es una descripción de una «característica» de tales bienes o servicios en el sentido la referida disposición.

Fondo del recurso en primera instancia

Conclusión sobre la casación

76. Por las razones expuestas, llego a la conclusión de que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia debe ser anulada. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia impuso una obligación mucho más estricta que la contenida en el artículo 73 del Reglamento al exigir a la Sala de Recurso,

77. El artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia establece que, en caso de anulación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo el litigio, cuando su estado así lo permita. Debe señalarse que así sucede en el presente asunto.

78. El solicitante de la marca alega en su recurso contra la resolución impugnada que

⁵⁶ — Véase el apartado 42.

⁵⁷ — Apartado 41.

era errónea la apreciación que la Sala de Recurso hizo de los requisitos relativos al carácter distintivo contenidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento y que, en consecuencia, procede anular la resolución impugnada en su totalidad o, subsidiariamente, en parte.⁵⁸

79. El solicitante alega principalmente que la Sala de Recurso no apreció adecuadamente el signo distintivo en su conjunto.

80. En los apartados pertinentes de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, después de indicar en primer lugar que la marca debía evaluarse en su totalidad, declaró que la combinación de la palabra inglesa «cell» y la abreviatura inglesa «tech», cada una de las cuales carece individualmente de todo carácter distintivo, no era más que la suma de sus elementos, puesto que de la combinación de dichas partes no resultaba ninguna característica distintiva.⁵⁹

81. Me parece que dicha apreciación refleja acertadamente la jurisprudencia del Tribunal

58 — La solicitante pide, con carácter subsidiario, que se admita el registro de la marca para los bienes de la clase 5 y, con carácter subsidiario de segundo grado, de las clases 5 y 10, y que se anule la resolución impugnada por lo que respecta a dichos bienes.

59 — Apartado 10 de la resolución impugnada.

de Justicia. No cabe duda de que aunque el carácter distintivo de cada uno de los elementos de una marca compuesta puede tener un papel en la apreciación del carácter distintivo de la marca como un todo: no obstante, dicha apreciación tiene que basarse en la percepción global que de dichos signos tiene el público pertinente.⁶⁰

82. En el asunto BioID, antes citado, el Tribunal de Justicia confirmó el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia según el cual en la medida en que no existan indicios concretos, como la manera en que se combinan los distintos elementos, que indiquen que una marca compleja, considerada en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman, tal marca carece de carácter distintivo.⁶¹ De manera similar, el Tribunal de Justicia sugirió en la sentencia SAT.1, antes citada, que aspectos como la existencia de un elemento de fantasía son relevantes para apreciar si una marca que contiene elementos no distintivos es, en ella misma, distintiva,⁶² con lo que se confirma la opinión de que es necesario algo más para convertir la combinación de dos componentes no distintivos en un todo distintivo.

83. Además, dicho enfoque concuerda con la jurisprudencia sobre la apreciación del

60 — Véanse las sentencias SAT.1, citada en la nota 10, apartado 28, y BioID, citada en la nota 21, apartado 29.

61 — Apartado 34.

62 — Apartado 35.

carácter descriptivo de una marca denominativa compleja que contiene únicamente elementos no descriptivos, que puede considerarse análoga.⁶³ El Tribunal de Justicia ha declarado que una marca de este tipo puede no ser descriptiva cuando se cree una impresión *suficientemente distante de la producida por la mera unión de sus elementos*. Tiene que existir una *diferencia perceptible entre la marca y la suma de los elementos que la componen*, lo cual implica que, debido al *carácter inusual de la combinación* en relación con dichos productos o servicios, la marca cree una impresión *suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen*.⁶⁴

84. En el caso de autos, la Sala de Recurso, habiendo considerado que la lista de productos y servicios de la solicitud de registro engloba tanto a consumidores especializados como no especializados,⁶⁵ declaró que «en opinión de esta Sala, la combinación “CELL-TECH” será percibida, directamente y sin ambigüedad, por el consumidor pertinente como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas».⁶⁶

63 — Véase la sentencia SAT.1, citada en la nota 10, apartado 28, sobre el reconocimiento de que las situaciones son análogas.

64 — Sentencia Campina Melkunie, citada en la nota 7, apartados 40 y 41 (la cursiva es del autor).

65 — El solicitante de la marca no parece discrepar de la declaración que la Sala de Recurso hace sobre el consumidor pertinente.

66 — Apartados 11 y 12.

85. El Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que «la apreciación concreta del impacto de una marca sobre el consumidor, claramente definida en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo, constituye una apreciación de hecho».⁶⁷ Aunque esta afirmación se hizo al examinar la competencia del Tribunal de Justicia para revisar apreciaciones de los hechos llevadas a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, confirma mi opinión de que un tribunal de apelación no debe entrar a discutir una apreciación de este tipo realizada por la Sala de Recurso (que a su vez está resolviendo un recurso contra la resolución de un examinador de la OAMI)⁶⁸ sin una buena razón.

86. Dicho enfoque también encuentra apoyo en el tenor literal del artículo 63, apartado 2, del Reglamento, que establece que contra las resoluciones de las Salas de Recurso cabrá recurso que «se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder». En mi opinión, esta redacción apunta claramente hacia la idea de que la competencia del Tribunal de Primera Instancia, al revisar tal resolución, está limitada a elementos de Derecho. De ello resultaría que el examen de una resolución de la Sala de Recurso de la OAMI realizada por dicho Tribunal «no trasciende al control de su legalidad y, en

67 — Apartado 42 de la sentencia BioID, citada en la nota 21.

68 — Resolución que, en caso de denegar el registro sobre la base de un motivo de denegación absoluto, sólo será definitiva cuando el solicitante de la marca haya tenido la posibilidad de presentar sus observaciones. Véase el artículo 38, apartado 3, del Reglamento.

consecuencia, su objeto no es un nuevo examen de las circunstancias de hecho que hayan apreciado los órganos de la OAMI». ⁶⁹ Sin embargo, es cierto que esta postura no representa la práctica constante del Tribunal de Primera Instancia hasta la fecha en los recursos contra resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI.

87. En el caso de autos, me parece que la declaración de la Sala de Recurso según la cual CELLTECH será percibido por el consumidor pertinente como una palabra que designa actividades del ámbito de la tecnología celular es una apreciación de los hechos que no puede impugnarse en el marco de un recurso interpuesto contra la resolución impugnada. Con carácter más general, considero que se desprende claramente de dicha resolución que la Sala de Recurso no omitió la apreciación del signo distintivo en su conjunto. Por lo tanto, procede desestimar la principal alegación del solicitante de la marca en su recurso contra la resolución impugnada.

88. Sin embargo, la percepción que el público pertinente tiene de la marca es sólo uno de los criterios que permite determinar si una marca es distintiva. Además, el carácter distintivo tiene que apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro. ⁷⁰ Ése es el

objeto de las alegaciones de carácter subsidiario del solicitante de la marca en su recurso contra la resolución impugnada. El solicitante alega que la Sala de Recurso no consideró si la marca CELLTECH tenía carácter distintivo en concreta relación con los bienes o servicios para los que se solicita el registro. Señala que dichos bienes incluyen «preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticos, veterinarios e higiénicos», así como «aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios». El solicitante considera que, incluso de forma individual, los términos «cell» y/o «tech» no se usan o no se usarían naturalmente para describir tales bienes, y alega que la Sala de Recurso no tomó en consideración dicho aspecto.

89. En mi opinión, esta alegación parece tener cierta relevancia.

90. Como el registro de una marca siempre se solicita en relación con los bienes o servicios que se describen en la solicitud de registro, la cuestión de si alguno de los motivos de denegación absolutos afecta a la marca tiene que apreciarse específicamente en relación con dichos bienes o servicios. ⁷¹ Dicha apreciación ha de ser estricta y completa. ⁷² Cuando se solicita el registro

69 — Sentencia de 18 de julio de 2006, Sergio Rossi (C-214/05 P, Rec. p. I-7057), apartado 50.

70 — Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 75.

71 — Sentencia Koninklijke KNP Nederland, citada en la nota 7, apartado 33.

72 — Sentencia Koninklijke KNP Nederland, citada en la nota 7, apartado 123.

de una marca para varios bienes y servicios, considero que no es necesario que la resolución mediante la cual se deniega el registro sobre la base de un motivo absoluto de denegación deba comunicar su conclusión separadamente para cada uno de los productos y servicios en particular. Sin embargo, cuando se deniega el registro por este motivo para un grupo o categoría completa de productos o servicios, dicha resolución ha de explicar adecuadamente por qué el grupo o categoría, como tal, no puede registrarse.⁷³

médicos, dentales y veterinarios» son «productos, aparatos y material empleados en el ámbito de las actividades de la tecnología celular o resultantes de ellas». La resolución impugnada no contiene ninguna explicación en este sentido. En consecuencia, considero que debe anularse.

Costas

91. En mi opinión, el apartado 12 de la resolución impugnada no contiene tal explicación. Como he señalado, no considero que la Sala de Recurso estuviera obligada a indicar «el significado científico de la tecnología celular» ni a explicar la forma en que los términos «cell» y «tech» «informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella».⁷⁴ Sin embargo, considero que la Sala de Recurso estaba obligada a explicar por qué consideraba (como parece hacer) que las «preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticos, veterinarios e higiénicos» y los «aparatos e instrumentos quirúrgicos,

92. A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación esté fundado, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En primera instancia, el solicitante de la marca solicitó que se condenara en costas a la OAMI y, en mi opinión, deben desestimarse las pretensiones de la OAMI. En segunda instancia, la OAMI, parte recurrente en casación, solicitó que se condenara en costas al solicitante de la marca, parte recurrida y, en mi opinión, deben desestimarse las pretensiones de ésta. En consecuencia, considero que deben imponerse a la OAMI las costas de la primera instancia y al solicitante de la marca, las costas de la casación.

73 — Véanse los puntos 39 a 41 de mis conclusiones en el asunto BVBA Management, Training en Consultancy, citadas en la nota 43.

74 — Véanse los puntos 47 a 52 *supra*.

Conclusión

93. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:

- Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-260/03.
- Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 19 de mayo de 2003.
- Condenar a la OAMI al pago de las costas en primera instancia y a Celltech R&D Ltd al pago de las costas de la casación.