

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 10 de marzo de 2011 *

En el asunto C-51/10P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 1 de febrero de 2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., con domicilio social en Częstochowa (Polonia), representada por el Sr. A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. J.-J. Kasel, M. Ilešič (Ponente) y M. Safjan y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazák;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de noviembre de 2010;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Technopol») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (1000) (T-298/06; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso para que se anulase la resolución

de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 7 de agosto de 2006 (asunto R 447/2006-4; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a la solicitud de registro del signo «1000» como marca comunitaria.

Marco jurídico

- 2 El artículo 4 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca comunitaria», establece:

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

- 3 El artículo 7 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», dispone:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

- 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;

[...]

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

- 4 Con arreglo al artículo 12 del Reglamento nº 40/94, titulado «Limitación de los efectos de la marca comunitaria»:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[...]

- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

- 5 El artículo 74 de dicho Reglamento, titulado «Examen de oficio de los hechos», dispone:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

- 6 El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, el presente litigio sigue rigiéndose por el Reglamento n° 40/94, habida cuenta de la fecha en que ocurrieron los hechos.

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 7 El 4 de abril de 2005, Technopol presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo siguiente:

- 8 Los productos para los cuales se solicitó el registro pertenecen a la clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción «folletos; publicaciones periódicas, incluidas las que contengan crucigramas y juegos; prensa diaria».

- 9 El 31 de enero de 2006, el examinador desestimó esta solicitud basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94, debido a que el signo «1000» carecía de carácter distintivo y constituía una indicación descriptiva del contenido o de otras características de los productos a los que se refiere.

- 10 El 31 de marzo de 2006, Technopol interpuso un recurso contra la decisión del examinador. Mediante resolución de 7 de agosto de 2006, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI confirmó la decisión del examinador.

- 11 Dicha Sala consideró que el signo «1000» podía servir para designar el contenido de las publicaciones de Technopol y que, en cualquier caso, dicho signo no era distintivo pues sería percibido por el consumidor como un elogio a dichas publicaciones y no como una indicación de procedencia.

- 12 En concreto, en los apartados 18 y 19 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso señaló lo siguiente:

«18. [...] Es frecuente que las publicaciones periódicas publiquen clasificaciones con distintas informaciones [...]. En tales casos, se da preferencia a las cifras redondas por su valor expresivo.

19. Además, los [productos] a los que se refiere la solicitud incluyen [...] publicaciones que contienen distintas compilaciones [...]. Las publicaciones de este tipo suelen contener un número redondo de informaciones [...]. Del mismo modo, el [signo “1000”] puede ser usado, sin lugar a dudas, descriptivamente, en concreto en las “publicaciones periódicas que contengan crucigramas y juegos”, para las que se ha solicitado la protección. El público pertinente percibirá el [signo “1000”] que figura en la publicación en cuestión como una indicación de que tiene precisamente 1000 adivinanzas o juegos. Como han demostrado las búsquedas en Internet, ya existen numerosos productos de este tipo en el mercado [...]»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

- ¹³ Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de octubre de 2006, Technopol interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.
- ¹⁴ En apoyo de su recurso, la recurrente invocaba dos motivos: el primero, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
- ¹⁵ En el marco del primer motivo, Technopol sostenía que el signo «1000», sin términos adicionales, no es descriptivo. Consideraba que desde el punto de vista del consumidor no podía establecerse ninguna relación directa y concreta entre dicho signo y las características de los productos a los que se refiere.

16 El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta alegación y, consecuentemente, el primer motivo. Las razones esenciales que condujeron a esta decisión son los siguientes:

«21 [...] Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal, desde el punto de vista del público al que se dirigen, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro [...]

22 Según reiterada jurisprudencia, el signo será descriptivo si su relación con los productos o servicios de que se trate es lo suficientemente directa y concreta para permitir al público interesado percibir inmediatamente y sin mayor reflexión, una descripción de los productos y de los servicios controvertidos o de alguna de sus características esenciales [...]

23 Por lo tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por una parte, en relación con la forma en que lo entiende el público al que va dirigido y, por otra parte, en relación con los productos o con los servicios de que se trata [...]

24 En el presente asunto, los productos en cuestión son folletos, publicaciones periódicas, incluidas las que contienen crucigramas y juegos, y la prensa diaria, y están destinados al público en general, extremo que las partes no han discutido. [...]

25 Procede, por lo tanto, determinar si el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz percibirá en el [signo "1000"], sin ningún elemento adicional, una descripción de alguna de las características de los productos contemplados en las solicitudes de registro.

26 A este respecto, procede señalar que, como se deduce de los apartados 18 y 19 de la resolución [controvertida], desde el punto de vista del público interesado, existe una relación directa y concreta entre el signo “1000” y ciertas características de los productos a los que se refiere. En efecto, el signo “1000” se refiere a una cantidad y será percibido inmediatamente y sin mayor reflexión por el público al que va dirigido como una descripción de las características de los productos controvertidos, en particular la cantidad de páginas y de obras, de información y de juegos compilados, o la clasificación jerárquica de las referencias contenidas. El hecho de que la marca solicitada sólo se componga de cifras no obsta a esta apreciación, puesto que [...] el público destinatario puede identificar fácilmente el elemento que falta, al ser inmediata la asociación entre la cifra y dichas características de los productos controvertidos.

27 En concreto, como constató la Sala de Recurso en los apartados 18 y 19 de la resolución [controvertida], es frecuente que en los folletos y en las publicaciones periódicas se publiquen clasificaciones y compilaciones, con preferencia, en cuanto a la indicación del contenido, por las cifras redondas; la Sala de Recurso menciona, en particular, a este respecto el ejemplo “1.000 preguntas y respuestas”. Estos hechos refuerzan la relación descriptiva que existe, desde el punto de vista del consumidor medio, entre los productos controvertidos y el [signo “1000”].

[...]

30 Una vez determinado el carácter descriptivo del [signo “1000”] en relación con los productos contemplados en la solicitud de registro, procede examinar si la marca solicitada se compone exclusivamente de signos descriptivos y si no contiene otros elementos que puedan oponerse a la apreciación de su naturaleza descriptiva. [...] En el presente asunto, el signo verbal “1000” se presenta sin ningún elemento que lo distinga del modo en que habitualmente se indica una cantidad que pueda privarle de su carácter descriptivo.

- 31 De todo lo anterior resulta que el signo verbal “1000” designa características de los productos a los que se refiere, en particular, la cantidad de páginas y de obras, de información y de juegos compilados, o su clasificación jerárquica, que pueden ser tenidas en cuenta cuando el público destinatario realiza su elección y que, por consiguiente, constituyen características esenciales de dichos productos. [...]
- 32 Esta conclusión no queda desvirtuada por las demás alegaciones de la demandante. [...] En primer lugar, en cuanto a la alegación basada en que el registro del signo “1000” no priva a terceros del derecho a usar dicha cifra para designar cantidades cuando dicho uso no constituya una violación del derecho de marca, procede desestimarla por inoperante. Mediante esta alegación, la demandante evoca el contenido del artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94 [...], en relación con las limitaciones al derecho exclusivo que confiere el registro de una marca. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, no cabe invocar el artículo 12 del Reglamento n° 40/94 en el procedimiento de registro [...]. La aplicación de este artículo presupone la existencia de un signo que ha sido registrado como marca, bien porque ha adquirido carácter distintivo por el uso, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, bien por la coexistencia de elementos descriptivos y no descriptivos, lo que no es el caso en el presente asunto [...]. Por consiguiente, no se puede considerar que el artículo 12 del Reglamento n° 40/94 permite flexibilizar los criterios de examen de los motivos de denegación absolutos de registro.
- 33 En segundo lugar, en cuanto a la alegación de la demandante de que no hay ninguna necesidad de que el [signo “1000”] siga estando libre para terceros, porque, al tratarse de números de cuatro cifras, existen 10.000 combinaciones posibles, procede subrayar que [...] la denegación del registro de la marca en cuestión se basa en el carácter descriptivo del signo. Este carácter descriptivo impide que el [signo “1000”] cumpla la función de indicar el origen comercial de los productos contemplados en la solicitud de registro. Por lo tanto, la existencia de otras combinaciones posibles de cifras es irrelevante a los efectos del registro. Además, el hecho de que la OAMI haya registrado como marcas los signos IX y XD, que dejan a disposición de los competidores menos combinaciones posibles de cifras y

letras, carece de pertinencia. La legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94 y no sobre la base de la práctica decisoria de la OAMI [...]»

- ¹⁷ Tras confirmar la pertinencia, en este asunto, del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia se abstuvo de examinar el segundo motivo del recurso, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

- ¹⁸ Technopol solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.

- Devuelva el asunto al Tribunal General.

- Condene en costas a la OAMI.

19 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.

- Condene en costas a Technopol.

Sobre el recurso de casación

20 Technopol invoca dos motivos. El primer motivo se basa en la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, al no haber tenido en cuenta el Tribunal de Primera Instancia todos los criterios pertinentes para aplicar esta disposición. Mediante su segundo motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no haya tenido en cuenta la práctica anterior de la OAMI.

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

Alegaciones de las partes

21 En apoyo de su primer motivo, la recurrente sostiene, en particular, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en concreto, del apartado 37 de la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), se deduce que la aplicación del motivo de denegación previsto en el artículo 7,

apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 está sometida no sólo al criterio relativo del «uso normal» citado por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 21 de la sentencia recurrida, sino también al requisito de que haya identidad del signo en cuestión con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características. Considera que, al no haber observado este último requisito, el Tribunal de Primera Instancia amplió erróneamente el ámbito de aplicación de dicho motivo de denegación.

- 22 Por otra parte, la sentencia recurrida carece de apreciaciones que demuestren que el uso del signo «1000» constituye un «uso normal» para designar los productos para los que se solicitó el registro. Los ejemplos a los que se remitió el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida se refieren al uso de cifras en combinación con otros términos. A juicio de la recurrente, dicha sentencia se basa en una premisa errónea, que es suponer que cualquier signo constituido por una cifra va a ser usado necesariamente acompañado de indicaciones descriptivas o genéricas. En consecuencia, considera que el Tribunal de Primera Instancia basó su apreciación en suposiciones.
- 23 Por lo demás, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la relación que existe entre el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y el artículo 12, letra b), de dicho Reglamento. En el apartado 32 de la sentencia recurrida limitó equivocadamente el alcance de este último artículo a los casos en los que un signo «ha sido registrado como marca, bien porque ha adquirido carácter distintivo por el uso, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, bien por la coexistencia de elementos descriptivos y no descriptivos».
- 24 Además, el Tribunal de Primera Instancia no trató de modo jurídicamente suficiente la alegación de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que no existía una necesidad de que el signo «1000» estuviera disponible. En su respuesta a dicha alegación, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no examinó la cuestión del interés general que subyace tras el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 25 La OAMI alega, en primer lugar, que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 no conlleva necesariamente que el signo controvertido constituya un «medio habitual» de designación de una característica de los productos o de los servicios de que se trate. Basta con que dicho signo pueda ser utilizado para designar una característica.
- 26 A juicio de la OAMI, el signo «1000» hace pensar inmediatamente en el contenido de la publicación a que se refiere, ya que indica la cantidad de páginas o de información. Por otra parte, el Tribunal de Justicia no puede volver a examinar la apreciación fáctica realizada por el Tribunal de Primera Instancia de que el público cuenta con que el signo «1000» designe la magnitud del contenido de dicha publicación.
- 27 Por otra parte, en cuanto a la relación que existe entre el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y el artículo 12, letra b), de este Reglamento, la OAMI recuerda que este último artículo se refiere a la limitación de los efectos de una marca registrada y no a la aptitud de los signos para ser objeto de registro como marca comunitaria. Por consiguiente, no existe la interacción entre ambos artículos invocada por la recurrente.
- 28 La OAMI sostiene, por último, que el Tribunal de Primera Instancia tuvo debidamente en cuenta el interés general. Considera que el Tribunal declaró justificadamente que es indiferente que muchos otros signos constituidos por cifras sigan a disposición de los competidores para designar sus productos. La OAMI recuerda, a este respecto, que el examen de un motivo de denegación absoluto debe limitarse al signo controvertido y a su significado en relación con los productos o con los servicios a los que se refiere.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 29 Con carácter preliminar, procede señalar que la circunstancia de que un signo esté compuesto exclusivamente por cifras no impide por sí misma su registro como marca.
- 30 En lo que respecta a la marca comunitaria, así se desprende del artículo 4 del Reglamento n° 40/94, que establece expresamente que las cifras figuran entre los signos que pueden constituir una marca.
- 31 Por otra parte, el hecho de que un signo como el controvertido esté constituido por cifras sin alteración gráfica y por tanto el solicitante del registro no lo haya estilizado de manera creativa o artística no se opone tampoco, en sí mismo, a que dicho signo pueda ser registrado como marca (véase, por analogía, en cuanto a los signos constituidos por una letra, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2010, OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, Rec. p. I-8265, apartado 38).
- 32 Sin embargo, como también resulta del artículo 4 del Reglamento n° 40/94, el registro como marca de un signo está sometido al requisito de que éste sea apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
- 33 Pues bien, un signo que tiene, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita su registro como marca, carácter descriptivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, carece, sin perjuicio de la aplicación del apartado 3 de dicho artículo, de carácter distintivo en relación con tales productos o servicios [véase, por analogía, en cuanto a las disposiciones del 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

(DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 19; en cuanto al artículo 7 del Reglamento n° 40/94, véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 30, y el auto de este mismo Tribunal de 5 de febrero de 2004, Streamserve/OAMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461, apartado 24].

- 34 Al haber declarado el Tribunal de Primera Instancia que el signo «1000» tiene tal carácter descriptivo para los productos contemplados por la solicitud de registro presentada por Technopol, procede comprobar si, como sostiene la recurrente, esta apreciación derivaba de una interpretación excesivamente amplia y, consecuentemente, errónea de dicho artículo 7, apartado 1, letra c).
- 35 A este respecto, procede examinar, en primer lugar, la alegación de la recurrente de que, basándose en dicha disposición, sólo se pueden denegar los signos que correspondan a «medios habituales» de designación de características de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro.
- 36 Al examinar esta alegación, se ha de tener debidamente en cuenta el objetivo perseguido por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. En efecto, cada uno de los motivos de denegación enumerados en dicho artículo 7, apartado 1, debe interpretarse a la luz del interés general subyacente tras cada uno de ellos (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 45, y de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, Rec. p. I-8403, apartado 43).
- 37 El interés general que subyace tras el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos

que ofrezcan tales productos o servicios (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia citada).

- 38 A fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario que el signo en cuestión se utilice efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos. Basta que dicho signo pueda utilizarse con tales fines (sentencias, antes citadas, OAMI/Wrigley, apartado 32, y Campina Melkunie, apartado 38, y auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2010, Mergel y otros/OAMI, C-80/09 P, apartado 37).
- 39 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la aplicación de este motivo de denegación no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio y que, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 35, y de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 58). Además, es irrelevante que existan otros signos más usuales que el controvertido para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 57).
- 40 De lo anterior se deduce que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación. Por consiguiente, el apartado 37 de la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, invocado por la recurrente, en el que se emplean los términos «identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características» no puede ser entendido en el sentido de que define un requisito para denegar el registro de un signo como marca comunitaria.

- 41 En segundo lugar, procede examinar la alegación de la recurrente de que los ejemplos mostrados por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida son hipotéticos e improcedentes en relación con los requisitos a los que está sometida la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 42 La recurrente se refiere, en particular, a las constataciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida en cuanto a la percepción del signo «1000» como una descripción de la cantidad de páginas o de información y a la publicación frecuente, en los folletos y en las publicaciones periódicas, de clasificaciones y compilaciones cuyo contenido se indica mediante cifras redondas.
- 43 A este respecto, alega que, aun suponiendo que dichas constataciones fácticas sean exactas, la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia de que tales hechos son pertinentes para llegar a la conclusión de que un signo es descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, demuestra una interpretación errónea de esta disposición.
- 44 Aunque la recurrente no invoca, mediante esta alegación, una alteración sustancial de los elementos de prueba, reprocha al Tribunal de Primera Instancia el que haya incurrido en un error de Derecho, pues, a su juicio, el razonamiento seguido en la sentencia recurrida es incoherente y se basa en una comprensión incorrecta de la disposición aplicada. En consecuencia, al contrario de lo que sostiene la OAMI, el Tribunal de Justicia puede examinar dicha alegación en el presente recurso de casación.
- 45 En cuanto a si la sentencia recurrida está viciada por tal incoherencia o comprensión incorrecta por falta de pertinencia de las constataciones realizadas en dichos apartados 26 y 27 para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento

nº 40/94, procede precisar el alcance de esta disposición, en particular con respecto al artículo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento.

- 46 Como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, los signos descriptivos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 carecen también de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento. Inversamente, un signo puede carecer de carácter distintivo en el sentido de dicho artículo 7, apartado 1, letra b), por razones distintas de su eventual carácter descriptivo (véanse, en cuanto a la disposición idéntica del artículo 3 de la Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 86, y Campina Melkunie, apartado 19).
- 47 Por lo tanto, existe cierto solapamiento entre los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y de este artículo 7, apartado 1, letra c) (véase, por analogía, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 67), aunque la primera de estas disposiciones se diferencia de la segunda en que abarca todos los supuestos en los que un signo no puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
- 48 En estas circunstancias, es importante, a efectos de una correcta aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, velar por que la aplicación del motivo de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), quede debidamente reservada a los supuestos propiamente contemplados por este motivo de denegación.
- 49 Estos supuestos son aquellos en los que el signo cuyo registro como marca se solicita puede designar una «característica» de los productos o de los servicios para los que se solicita. En efecto, al emplear, en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, los términos «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», el legislador ha indicado, por una parte, que 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 deben ser considerados todos ellos como características de los productos o de los servicios y, por otra parte, ha precisado que esta lista no es exhaustiva y que se puede tener también en cuenta cualquier otra característica de los productos o de los servicios.

- 50 La elección por el legislador del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por dicha disposición no son los que sirven para designar una propiedad, fácilmente reconocible por los sectores interesados, de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro. Como ya ha subrayado el Tribunal de Justicia, sólo se puede denegar el registro de un signo sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 si cabe razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de dichas características (véanse, por analogía, en cuanto a la disposición idéntica del artículo 3 de la Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiemsee, apartado 31, y Koninklijke KPN Nederland, apartado 56).
- 51 Estas precisiones tienen una especial pertinencia cuando se trata de signos constituidos exclusivamente por cifras.
- 52 En efecto, puesto que tales signos suelen ser asimilados a números, en el comercio pueden servir, en particular, para designar una cantidad. Sin embargo, para poder denegar el registro de un signo constituido exclusivamente por cifras, basándose en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debido a que designa una cantidad, ha de ser razonable pensar que, para los sectores interesados, la cantidad indicada por dichas cifras caracteriza los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

- 53 Como se deduce de los apartados 26 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en el hecho de que el signo «1000» podría indicar el número de páginas de los productos contemplados por la solicitud de registro y en la circunstancia de que es frecuente que en estos productos se publiquen clasificaciones, compilaciones de información y juegos cuyo contenido se indica preferentemente mediante una expresión acompañada de cifras redondas.
- 54 Sin que sea necesario examinar si todos estos elementos permitieron concluir que el número 1 000 caracteriza los productos contemplados por la solicitud de registro, hay que observar que, cuando menos, la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia de que el signo «1000» tiene carácter descriptivo habida cuenta de los juegos compilados incluidos en dichos productos no es incompatible con las precisiones aportadas anteriormente en cuanto al alcance del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 55 Como se deduce tanto de los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida como de los extractos de la resolución controvertida a los que remiten dichos apartados, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia constataron que Technopol había solicitado el registro del signo «1 000», en particular, para «publicaciones periódicas, incluidas las que contengan crucigramas y juegos». También constataron que existen muchos productos de este tipo en el mercado y que estos productos suelen contener un número redondo de informaciones. De conformidad con una apreciación realizada por dicha Sala de Recurso en el apartado 19 de la resolución controvertida, y a la que, en esencia, el Tribunal de Primera Instancia se remitió en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, el signo «1000» que figure en una publicación de este tipo será percibido como una indicación de que ésta tiene 1.000 crucigramas.
- 56 La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 a estas circunstancias fácticas no demuestra una interpretación errónea de esta disposición. En efecto, cuando una solicitud de registro se refiere, en concreto, a una categoría de productos cuyo contenido se designa fácil y típicamente por la cantidad de sus unidades, es razonable pensar que los sectores interesados reconocerán efectivamente un

signo constituido por cifras de este tipo como una descripción de dicha cantidad y, por lo tanto, de una característica de estos productos.

- 57 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia pudo apreciar, sin incurrir en error de Derecho, que, basándose en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se debía denegar el registro del signo «1000» para los productos contemplados por la solicitud de registro presentada por Technopol.
- 58 Por consiguiente, al tener que desestimar también la alegación basada en una incoherencia o en una comprensión incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede examinar, en tercer lugar, la alegación de la recurrente basada en un desconocimiento de la relación que, a su juicio, existe entre esta disposición y el artículo 12, letra b), de dicho Reglamento, y, en cuarto y último lugar, la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo debidamente en cuenta en su apreciación el interés general subyacente tras dicho artículo 7, apartado 1, letra c).
- 59 En cuanto al artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de señalar que la regla que establece esta disposición no influye de forma determinante en la interpretación de la norma del artículo 7, apartado 1, letra c), de este Reglamento (véase, en cuanto a la disposición idéntica que figura en el artículo 6 de la Directiva 89/104, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 28).
- 60 En efecto, como expuso justificadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el artículo 12 del Reglamento n° 40/94 se refiere a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, mientras que el artículo 7 de este Reglamento versa sobre los motivos de denegación del registro de signos como marcas.

- 61 Contrariamente a lo que parece sugerir la recurrente, la circunstancia de que el artículo 12, apartado b), garantice que cualquier operador económico pueda usar libremente indicaciones relativas a las características de los productos y de los servicios no restringe en modo alguno el alcance del artículo 7, apartado 1, letra c). Por el contrario, dicha circunstancia pone de manifiesto el interés en que el motivo, por otra parte absoluto, de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 se aplique efectivamente a cualquier signo que pueda designar una característica de los productos o de los servicios para los que se solicita su registro como marca (véanse, en este sentido, en relación con el artículo 6 de la Directiva 89/104, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 58 y 59, y, tratándose del artículo 12 del Reglamento n° 40/94, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, *OAMI/Erpo Möbelwerk*, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 45).
- 62 En consecuencia, puesto que la regla establecida en el artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94 no puede integrarse en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, carece de fundamento la alegación basada en la existencia de una interacción entre ambas disposiciones.
- 63 Se debe desestimar también la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo debidamente en cuenta en su apreciación el interés general que subyace tras el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 64 Si bien corresponde al Tribunal General respetar este interés general cuando examina las resoluciones de la OAMI adoptadas sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), no se le puede exigir, en cambio, que recuerde y analice expresamente dicho interés general en todas las sentencias relativas a tal resolución.
- 65 Por otra parte, en cuanto al apartado 33 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia desconoció, a juicio de la recurrente, dicho interés general, basta observar que, en dicho apartado, el Tribunal de Primera Instancia reiteró, en esencia

y de modo correcto, la regla recordada en el apartado 39 de la presente sentencia de que la disponibilidad de otros signos carece de pertinencia para determinar si el signo en cuestión tiene carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y si, por consiguiente, le es aplicable el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición.

- 66 Al no estar fundada ninguna de las alegaciones desarrolladas por la recurrente en su primer motivo, éste debe ser desestimado.

Sobre el segundo motivo, basado en que la OAMI no siguió su práctica anterior

Alegaciones de las partes

- 67 La recurrente recuerda que mencionó, ante la OAMI y de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia, numerosos ejemplos de signos que habían sido registrados como marcas por la OAMI y que, sobre la base de los principios expuestos en la resolución controvertida, no habrían podido serlo. Considera que esta alegación, basada en que la OAMI no siguió su práctica anterior, fue desestimada de un modo jurídicamente erróneo por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 33 de la sentencia recurrida.

- 68 Aunque reconoce que el Tribunal de Justicia, en una jurisprudencia reiterada, ha declarado que se debe apreciar la solicitud de registro de una marca comunitaria basándose únicamente en la normativa vigente y no en función de la práctica decisoria anterior, la recurrente insta al Tribunal de Justicia a que reexamine esta jurisprudencia a la luz del principio del Estado de Derecho, que obliga a todas las administraciones a aplicar el Derecho del mismo modo en todos los casos. Considera que la necesidad de

garantizar la coherencia y la igualdad de trato es especialmente clara para una administración como la OAMI, que tramita un gran número de expedientes.

- 69 De ello deduce la recurrente que se puede invocar válidamente la práctica decisoria anterior y que la OAMI está obligada a tomar en consideración su práctica anterior para determinar si, en el caso de asuntos idénticos o similares, la resolución adoptada debería ser la misma.
- 70 A su juicio, en el caso de autos no se tuvo en cuenta ni el hecho de que la OAMI considera, de acuerdo con una práctica reiterada, que los signos que consisten en términos que describen el contenido de publicaciones no son descriptivos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, ni el hecho de que la OAMI acepta signos constituidos por cifras. Al desconocer, de este modo, que la OAMI debería haber tenido en cuenta su práctica decisoria anterior en la aplicación de dicho artículo 7, apartado 1, letra c) o en el examen de oficio que debe llevar a cabo en virtud del artículo 74 del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia incurrió, según la recurrente, en error de Derecho.
- 71 La OAMI observa que es cierto que la práctica decisoria anterior se menciona en sus directrices de examen, pero, como ha precisado el Tribunal de Justicia, no es jurídicamente vinculante.
- 72 Sostiene que el presente litigio ilustra la conformidad a Derecho de este carácter no vinculante de las resoluciones anteriores. A su juicio, los precedentes invocados por la recurrente ante la OAMI y ante el Tribunal de Primera Instancia presentan diferencias esenciales con este asunto, pues se refieren a signos y a productos totalmente distintos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 73 Como expone fundadamente la recurrente, la OAMI está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración.
- 74 Habida cuenta de estos dos últimos principios, la OAMI debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca comunitaria, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido [véase, por analogía, en relación con el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104, el auto del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2009, *Bild digital y ZVS*, C-39/08 y C-43/08, apartado 17].
- 75 Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y de buena administración deben conciliarse con el respeto de la legalidad.
- 76 Quien solicita el registro de un signo como marca no puede, por tanto, invocar en su beneficio una posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolución idéntica (véase, en este sentido, el auto *Bild digital y ZVS*, antes citado, apartado 18).
- 77 Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, en concreto de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida (sentencias, antes citadas, *OAMI/Erpo Möbelwerk*, apartado 45, y *OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, apartado 45). Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no

está comprendido en [uno de los motivos] de denegación (véase, en este sentido, en relación con el artículo 3 de la Directiva 89/104, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 62).

78 En el caso de autos, se ha acreditado que, al contrario de lo que pudiera ocurrir con ciertas solicitudes anteriores de registro como marcas de signos constituidos por cifras, la presente solicitud de registro chocaba, habida cuenta de los productos para los que se solicitó el registro y de la percepción de los sectores interesados, con uno de los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

79 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar justificadamente, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que, a la vista de la conclusión a la que ya había llegado en los apartados anteriores de la misma sentencia de que el registro del signo «1000» como marca para los productos mencionados en la solicitud de registro de Technopol era incompatible con el Reglamento n° 40/94, la recurrente no podía invocar válidamente, para desvirtuar esta apreciación, resoluciones anteriores de la OAMI.

80 De lo anterior se deduce que no se puede acoger el segundo motivo del recurso de casación.

81 Al carecer de fundamento todos los motivos formulados por la recurrente, procede desestimar el recurso de casación.

Costas

- ⁸² A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI que se condene en costas a Technopol y haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

- 1) Desestimar el recurso de casación.**

- 2) Condenar en costas a Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.**

Firmas