

Asunto C-51/10 P

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Signo constituido exclusivamente por cifras — Solicitud de registro del signo “1000” como marca para folletos, publicaciones periódicas y periódicos — Carácter supuestamente descriptivo de dicho signo — Criterios para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Obligación de la OAMI de tener en cuenta su práctica decisoria anterior»

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2011 . . . I - 1546

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Interpretación a la luz del interés general respectivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Objetivo — Imperativo de disponibilidad*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]
2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Superposición de los ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letras b) y c)]

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Concepto — Signos constituidos exclusivamente por cifras*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]
4. *Marca comunitaria — Efectos de la marca comunitaria — Limitaciones — Artículo 12, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 — Objeto*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 12, letra b)]
5. *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina*

1. Cada uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse a la luz del interés general subyacente. El interés general que subyace tras el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento 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.

A fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, para

que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 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. Asimismo, la aplicación de este motivo de denegación no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio y, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión. 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. De lo anterior se deduce que

la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación.

artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 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.

(véanse los apartados 36 a 40)

(véanse los apartados 46 a 48)

2. Los signos descriptivos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, 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. Por lo tanto, existe cierto solapamiento entre los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), y de este artículo 7, apartado 1, letra c), 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.
3. Los supuestos propiamente contemplados por el motivo de denegación, enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, 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), de dicho Reglamento, 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.

En estas circunstancias, es importante, a efectos de una correcta aplicación del

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. Por tanto, 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.

Estas precisiones tienen una especial pertinencia cuando se trata de signos constituidos exclusivamente por cifras. 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), 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.

(véanse los apartados 48 a 52)

4. La norma enunciada en el artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, no influye de forma determinante en la interpretación de la norma del artículo 7, apartado 1, letra c), de este Reglamento. En efecto, el artículo 12 de dicho Reglamento 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.

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) 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 los apartados 59 a 61)

5. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) 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.

comunitaria, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido.

Habida cuenta de estos dos últimos principios, la Oficina debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca

(véanse los apartados 73 y 74)