



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 3 de julio de 2013\*

«Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa NEO — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Examen sobre el fondo supeditado a la admisibilidad del recurso — Artículos 59 y 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento n° 207/2009 — Examen de oficio de los hechos — Artículo 76 del Reglamento n° 207/2009»

En el asunto T-236/12,

**Airbus SAS**, con domicilio social en Blagnac (Francia), representada por los Sres. G. Würtenberger y R. Kunze, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de febrero de 2012 (asunto R 1387/2011-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo NEO como marca comunitaria,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czúcz (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias, Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de mayo de 2012;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de septiembre de 2012;

celebrada la vista el 12 de marzo de 2013;

dicta la siguiente

\* Lengua de procedimiento: inglés.

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 23 de diciembre de 2010, la demandante Airbus SAS presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo NEO.
- 3 El registro fue solicitado para productos y servicios comprendidos en las clases 7, 12 y 39 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, y responden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
  - clase 7 : «Motores de avión; máquinas y máquinas herramientas, en particular para la fabricación y la reparación de motores para aeronáutica; motores que no sean para vehículos terrestres; acoplamientos y mecanismos de transmisión que no sean para vehículos terrestres; turbinas que no sean para vehículos terrestres; unidades auxiliares de potencia; partes y elementos de conexión para los productos antes mencionados»;
  - clase 12 : «Vehículos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; aeronaves; vehículos espaciales; satélites; transbordadores espaciales; globos aerostáticos; aeroestructuras; aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica; propulsores de hélice; vehículos de transporte militar, en particular por aire; partes y elementos de conexión para los productos antes mencionados»;
  - clase 39: «Servicios de navegación; transportes aéreos; almacenamiento de aeronaves y partes de aeronaves; recuperación y reciclaje de aviones y piezas de aviones; certificación y recertificación de vehículos; pruebas técnicas de vuelo; gestión del tráfico aéreo; seguridad aérea; servicios de operación aeroportuaria; reabastecimiento en carburante para vehículos; servicios de reabastecimiento de carburante en vuelo».
- 4 Mediante escrito de 10 de mayo de 2011, la OAMI notificó a la demandante su resolución por la que denegaba el registro de la marca para los productos contemplados en la solicitud, comprendidos en las clases 7 y 12, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. Sin embargo, sí autorizó el registro para los servicios, comprendidos en la clase 39.
- 5 El 6 de julio de 2011, la demandante recurrió dicha resolución ante la OAMI, solicitando que fuera anulada en su totalidad.
- 6 La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso mediante resolución de 23 de febrero de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
- 7 Con carácter preliminar, la Sala de Recurso señaló que, en virtud del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, tenía competencia para reanudar de oficio el examen de la solicitud en relación con todos los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7 del Reglamento, sin estar limitada en modo alguno por el razonamiento del examinador. De ello concluyó que también estaba facultada para revisar el examen respecto de los servicios para los que el examinador había autorizado el registro.

- 8 En primer lugar, la Sala de Recurso examinó el recurso desde el punto de vista del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto señaló que, en el caso de autos, los productos y servicios estaban destinados tanto al público en general como a los profesionales. Según ella, dada la naturaleza de los productos y servicios, el consumidor manifiesta un grado de atención elevado. Consideró asimismo que el público profesional, por definición, manifestaba un mayor grado de atención.
- 9 La Sala de Recurso declaró a continuación que el signo controvertido estaba compuesto por el prefijo «neo», que significa «nuevo» en al menos seis lenguas de la Unión Europea: inglés, francés, alemán, griego, español y portugués. No altera esta conclusión el hecho de que el elemento denominativo «neo» nunca aparezca sólo y siempre se utilice como prefijo. En efecto, según la Sala de Recurso, el término «neo», a diferencia de otros prefijos, posee un significado claro y específico. Añade que el vocablo «neo» posee una existencia propia y significa «nuevo» en griego moderno. La Sala de Recurso también afirmó que, en las lenguas antes mencionadas, el consumidor pertinente deduce del propio término «neo» una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los últimos avances tecnológicos. Por tanto, según la Sala de Recurso, el signo controvertido es simplemente elogioso y pretende poner de relieve las cualidades positivas de los productos y servicios cubiertos por la marca solicitada.
- 10 La Sala de Recurso concluyó de ello que el signo NEO, en la mente del público destinatario, podía servir para designar una característica esencial y deseable de los productos y servicios para los que se había solicitado el registro. Consideró, a este respecto, que el hecho de que los productos o servicios sean nuevos o estén actualizados conforme a las últimas normas tecnológicas era una cualidad atractiva para los consumidores pertinentes, fueran éstos profesionales o público en general.
- 11 En segundo lugar, la Sala de Recurso examinó el recurso desde el punto de vista del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. A este respecto señaló que el vocablo «neo» era genérico y se utilizaba en distintos contextos como término elogioso o promocional, referido a algo nuevo o conforme con los últimos avances tecnológicos. Según ella, nada desviaba al consumidor pertinente del sentido ordinario del vocablo examinado. Por tanto, nada había en el vocablo «neo», al margen de su significado promocional o elogioso de base, que permitiera al público pertinente memorizarlo de manera fácil e instantánea, como una marca distintiva para los productos y servicios de que se trata. La Sala de Recurso concluyó de ello que el público pertinente no percibe la marca solicitada como indicativa del origen de todos los productos que cubre.
- 12 Por último, la Sala de Recurso estimó que el registro de la marca solicitada no podía considerarse admisible por el mero hecho de que la OAMI hubiera autorizado el registro de signos que, a juicio de la demandante, eran similares.
- 13 En consecuencia, la Sala de Recurso concluyó que la marca solicitada carecía de carácter distintivo que permitiera distinguir los productos y servicios para los que se había solicitado el registro en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, por lo que, legítimamente, «el examinador [había] denegado el registro de la marca controvertida».

### **Pretensiones de las partes**

- 14 La demandante solicita al Tribunal que:
  - Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la OAMI.

- 15 La OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso de anulación en su totalidad.
  - Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

- 16 La demandante invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso, basados, el primero, en la infracción del artículo 64, apartado 1, y del artículo 59 del Reglamento n° 207/2009, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, el tercero, en la infracción del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009 y, el cuarto, en la infracción del artículo 76 del Reglamento n° 207/2009.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 64, apartado 1, y del artículo 59 del Reglamento n° 207/2009*

- 17 Mediante su primer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 64, apartado 1, y el artículo 59 del Reglamento n° 207/2009, al reanudar el examen de la solicitud de registro de la marca comunitaria en relación con los servicios comprendidos en la clase 39 para los que el examinador había autorizado el registro.
- 18 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante y sostiene que la Sala de Recurso actuó de manera apropiada, respetando lo dispuesto por el Reglamento n° 207/2009 y la jurisprudencia.
- 19 Procede señalar que el presente motivo plantea la cuestión de la competencia de una Sala de Recurso de la OAMI, que conoce de un recurso interpuesto por el solicitante de la marca contra la resolución del examinador, para examinar la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida en relación con los motivos de denegación absolutos respecto de todos los productos y servicios contemplados en dicha solicitud, cuando el examinador ha autorizado el registro para los servicios, denegándolo para los productos, y el demandante ha solicitado a la Sala de Recurso la anulación de la resolución impugnada en su totalidad.
- 20 A este respecto, la Sala de Recurso consideró que, en virtud del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, tenía competencia para reanudar de oficio el examen de la solicitud de registro de la marca comunitaria para todos los productos y servicios contemplados en la solicitud en relación con todos los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7 del Reglamento n° 207/2009, aunque el examinador ya hubiera autorizado el registro para los servicios contemplados en dicha solicitud.
- 21 Debe señalarse que, en virtud del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el recurso y podrá, al hacerlo, ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada. De esta disposición se deduce que, al habersele sometido el recurso contra una resolución de denegación de registro por el examinador, la Sala de Recurso puede proceder a un nuevo examen completo del fondo de la solicitud de registro, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho, es decir, en el presente caso, pronunciarse sobre la solicitud de registro, desestimándola o declarándola fundada, confirmando o anulando en esa medida la resolución impugnada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartados 56 y 57).

- 22 Esta facultad de proceder a un nuevo examen completo de la solicitud por lo que atañe al fondo, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho está supeditada a la admisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso (véase, por analogía, el auto del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2011, Claro/OAMI, C-349/10 P, no publicado en la Recopilación, apartado 44).
- 23 Ahora bien, a este respecto, el artículo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009 precisa que «las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas». De esta disposición se desprende que las partes en un procedimiento ante la OAMI sólo pueden recurrir ante la Sala de Recurso contra la resolución adoptada por la instancia inferior en la medida en que dicha resolución ha desestimado sus pretensiones o sus solicitudes. En cambio, en la medida en que la resolución de la instancia inferior estima las pretensiones de una parte, ésta carece de legitimación activa para interponer un recurso ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2011, Völk/OAMI – Marker Völk (VÖLKL), T-504/09, Rec. p. II-8179, apartado 55, y la jurisprudencia citada].
- 24 Del artículo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009 se desprende que cuando, como en el caso de autos, el examinador ha denegado una solicitud de registro de marca comunitaria sólo para los productos contemplados en ella, pero ha autorizado el registro para los servicios, el recurso que el solicitante de la marca interponga ante la Sala de Recurso legalmente sólo puede tener por objeto la negativa del examinador a autorizar el registro para los productos contemplados en la solicitud. En cambio, la autorización por el examinador del registro de tal solicitud para los servicios no puede útilmente ser objeto de un recurso de dicho solicitante ante la Sala de Recurso.
- 25 En consecuencia, si bien es cierto que, en el caso de autos, la demandante solicitó, en su recurso ante la Sala de Recurso, la anulación en su totalidad de la resolución del examinador, no lo es menos que, con arreglo al artículo 59, primera frase, del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso sólo tenía competencia para conocer del recurso en la medida en que las pretensiones de la demandante habían sido desestimadas por la instancia inferior.
- 26 De ello se deduce que la Sala de Recurso se extralimitó en su competencia, tal como ésta se define en el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, en relación con su artículo 59, primera frase, en la medida en que reanudó de oficio el examen de la solicitud de registro de la marca comunitaria para los servicios contemplados en dicha solicitud en relación con los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7 del Reglamento n° 207/2009, y declaró que la marca solicitada carecía de carácter distintivo que permitiera distinguir tales servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, de dicho Reglamento.
- 27 Por tanto, procede anular la resolución impugnada en la medida en que la marca cuyo registro se solicitó fue declarada descriptiva y carente de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, respecto de los servicios comprendidos en la clase 39 para los que el examinador había autorizado el registro.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009*

- 28 Según la demandante, la Sala de Recurso no ha demostrado que el prefijo «neo», tomado aisladamente, posea un significado claro y específico, inmediatamente reconocible por los sectores profesionales interesados. Más aún, si se hubiera tenido en cuenta que los sectores profesionales interesados se encontrarían la marca NEO en la «forma solicitada», es decir, con letras mayúsculas, empleada como

eslogan y sin estar ligada a ningún contexto (textual), por ejemplo, en el fuselaje de un avión, no se podría negar, ciertamente, que dicha marca sería considerada como una indicación de origen que posee carácter distintivo.

- 29 La OAMI afirma que la demandante no ha demostrado que los consumidores griegos no perciban el término «neo» con un significado descriptivo y no distintivo respecto de los productos y servicios de que se trata. Según ella, el vocablo «neo» posee existencia propia en griego y significa «nuevo», tal como se señala en el apartado 25 de la resolución impugnada. Puede suponerse razonablemente que, entre los consumidores pertinentes, al menos los consumidores griegos perciben de entrada dicho término con un sentido directamente descriptivo y elogioso, a saber, que los productos y servicios de que se trata son nuevos. La OAMI niega que las alegaciones de la demandante sobre la escritura del término «neo» en mayúsculas o su uso en contextos concretos permitan contrarrestar la impresión de los consumidores a la vista de dicho término.
- 30 Debe señalarse que, dado que del análisis del primer motivo resulta que la resolución impugnada debe anularse por infringir el artículo 64, apartado 1, en relación con el artículo 59 del Reglamento n° 207/2009, en la medida en que la marca solicitada fue declarada carente de carácter distintivo para los servicios para los que el examinador había autorizado el registro, el presente motivo, basado en una infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, sólo debe abordarse en relación con los productos para los que el examinador había denegado el registro.
- 31 En primer lugar, por lo que respecta a la imputación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, cabe recordar que, según el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, se denegará 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.
- 32 Para que proceda aplicar la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, entre el signo solicitado y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo suficientemente directa y concreta para permitir que el público interesado identifique inmediatamente, sin ulterior reflexión, una descripción de la categoría de los productos y servicios en cuestión o de sus características. Cabe precisar, a este respecto, que la elección por el legislador del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por dicha disposición sólo 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. De este modo, sólo se puede denegar el registro de un signo sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 si cabe razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de dichas características [véase la sentencia del Tribunal de 24 de abril de 2012, Leifheit/OAMI (EcoPerfect), T-328/11, no publicada en la Recopilación, apartado 16, y la jurisprudencia citada].
- 33 Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca [véase la sentencia del Tribunal de 10 de febrero de 2010, O2 (Germany)/OAMI (Homezone), T-344/07, Rec. p. II-153, apartado 20, y la jurisprudencia citada].

- 34 Además, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 209/2007 se desprende que debe denegarse el registro de un signo cuando tiene carácter descriptivo o no tiene carácter distintivo en la lengua de un Estado miembro, aunque pueda ser registrado en otro Estado miembro [véase la sentencia del Tribunal de 23 de noviembre de 2011, Geemarc Telecom/OAMI – Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, no publicada en la Recopilación, apartado 24, y la jurisprudencia citada].
- 35 En el caso de autos, procede declarar que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que los productos contemplados por la solicitud de registro de la marca controvertida estaban destinados tanto al público en general como a los profesionales, y que tal público pertinente manifestaría un grado de atención elevado.
- 36 La demandante no niega que el vocablo «neo» posea una existencia propia en griego moderno y signifique «nuevo» en esa lengua, tal como la Sala de Recurso señaló en el apartado 25 de la resolución impugnada.
- 37 En cuanto a la utilización del signo NEO en griego moderno para los productos cubiertos por la solicitud de registro, cabe considerar que el consumidor pertinente, sin realizar complejas operaciones mentales, deducirá del propio término una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los últimos avances tecnológicos y que, en esa lengua, dicho signo es simplemente elogioso y pretende poner de relieve las cualidades positivas de los productos cubiertos por la solicitud de registro, tal como la Sala de Recurso señaló en el apartado 26 de la resolución impugnada. En efecto, al formular tales consideraciones, la Sala de Recurso se basó en hechos derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida en la comercialización de productos, tal como tenía derecho a hacer [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2011, Vuitton Malletier/OAMI – Friis Group International (Representación de un dispositivo de cierre), T-237/10, no publicada en la Recopilación, apartado 49].
- 38 Carece de pertinencia, a este respecto, que el público interesado manifieste un grado de atención elevado.
- 39 También carece de pertinencia a este respecto, tal como la OAMI señala acertadamente, que el signo cuyo registro se solicitó esté escrito en mayúsculas y deba emplearse como eslogan. En efecto, cabe recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal, una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de tipo normal, sin elemento gráfico específico. La protección derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar [véase la sentencia del Tribunal de 22 de mayo de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, no publicada en la Recopilación, apartado 43, y la jurisprudencia citada]. Habida cuenta de estas consideraciones, procede desestimar por infundadas las alegaciones de la demandante basadas en la escritura del vocablo «neo» en letras mayúsculas y su empleo como eslogan.
- 40 A la vista de lo anterior, procede declarar que la Sala de Recurso consideró legítimamente, respecto de los productos cubiertos por la solicitud de registro, que el signo NEO es descriptivo desde el punto de vista del público pertinente que conoce el griego moderno. Dado que la identificación, en una parte de la Unión, del carácter descriptivo de la marca cuyo registro se ha solicitado constituye un motivo suficiente para denegar su registro conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, no es necesario pronunciarse sobre el posible carácter descriptivo del signo para los productos de que se trata en las demás lenguas indicadas en la resolución impugnada.
- 41 Por tanto, procede rechazar la imputación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

- 42 En segundo lugar, en cuanto a la imputación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, cabe recordar que existe cierto solapamiento entre los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009 y del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en la medida en que los signos descriptivos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), también carecen de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. La última de estas disposiciones se diferencia de la primera 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, apartados 46 y 47).
- 43 En el caso de autos, la Sala de Recurso basó su conclusión de falta de carácter distintivo de la marca cuyo registro se había solicitado en el carácter descriptivo del signo controvertido, al declarar, en el apartado 34 de la resolución impugnada, que el vocablo «neo» es genérico y se utiliza en diversos contextos como término elogioso o promocional, y hace referencia a algo nuevo o conforme con los últimos avances tecnológicos, y que nada desvía al consumidor pertinente del sentido ordinario del vocablo examinado.
- 44 Tal como se ha indicado en el apartado 40 *supra*, el signo NEO debe calificarse de descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009, desde el punto de vista del público pertinente que conoce el griego moderno, para los productos cubiertos por la solicitud de registro. Según la jurisprudencia citada en el apartado 42 *supra*, tal constatación del carácter descriptivo del signo NEO, por sí sola, basta para considerar que, en griego moderno y desde el punto de vista del público pertinente, dicho signo también carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, respecto de los productos cubiertos por la solicitud de registro.
- 45 Dado que la falta de carácter distintivo, en una parte de la Unión, de la marca cuyo registro se ha solicitado constituye un motivo suficiente para denegar el registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, no es necesario pronunciarse sobre su posible carácter distintivo en las demás lenguas indicadas en la resolución impugnada.
- 46 De ello se deduce que la Sala de Recurso pudo concluir, sin incurrir en ningún error de Derecho, que el signo NEO carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, para los productos cubiertos por la solicitud de registro.
- 47 En consecuencia, el segundo motivo debe desestimarse por infundado.

*Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009*

- 48 Mediante el tercer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 75 del Reglamento n° 207/2009, en la medida en que ignoró la práctica de registro anteriormente seguida por la OAMI y por las oficinas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y no tuvo en cuenta las resoluciones de la OAMI sobre la marca NEO. Sostiene que la Sala de Recurso adoptó una resolución contraria a la práctica de la OAMI sin una justificación objetiva y detallada que apoyara su punto de vista divergente. Considera que, al no tener en cuenta los registros de la marca NEO en los Estados miembros de la Unión, la Sala de Recurso violó su derecho a ser oída y su derecho a una motivación completa de la resolución. Además, el argumento de la Sala de Recurso de que el prefijo «neo» significa «nuevo» al menos en seis lenguas de la Unión no respeta los requisitos establecidos en el artículo 75 del Reglamento n° 207/2009. Según la demandante, tal argumento es demasiado vago para permitirle determinar el alcance de los motivos de denegación. Sin embargo, ella debe saber a

qué Estados miembros en concreto la Sala de Recurso consideraba que se aplicaba la denegación, habida cuenta de su posible intención de transformar su solicitud de registro de marca comunitaria en solicitudes nacionales.

- 49 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante y sostiene que la Sala de Recurso no estaba vinculada por su práctica anterior ni por la práctica de las oficinas nacionales y que la motivación de la Sala de Recurso a este respecto es correcta. Añade que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 establece que el apartado 1 de dicho artículo se aplica aun cuando los motivos de denegación sólo existan en una parte de la Unión. En el caso de autos, la Sala de Recurso ha especificado al menos seis lenguas en las que, según ella, la marca es descriptiva. La OAMI afirma además que el procedimiento de transformación previsto por el Reglamento n° 207/2009 sólo constituye una facultad del solicitante de la marca, de manera que la imputación basada en la imposibilidad de determinar el alcance territorial de la denegación a efectos de una posible solicitud de transformación sólo se refiere a una situación jurídica futura e incierta. Ahora bien, un demandante no puede invocar situaciones futuras e inciertas para justificar su interés en solicitar la anulación del acto impugnado.
- 50 Por lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones basadas en la no conformidad con la práctica decisoria de la OAMI, cabe recordar que ésta está obligada a ejercer sus competencias de acuerdo con los principios generales del Derecho de la Unión. En cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la OAMI debe tomar en consideración las resoluciones adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido. Sin embargo, la aplicación de tales principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad. De este modo, quien solicita el registro de un signo como marca no puede invocar en su beneficio una posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolución idéntica. 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. Así pues, este examen debe realizarse caso por caso. 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, la sentencia del Tribunal de 8 de noviembre de 2012, Hartmann/OAMI (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, no publicada en la Recopilación, apartado 36, y la jurisprudencia allí citada].
- 51 En el caso de autos, la Sala de Recurso concluyó, sobre la base de un examen completo y teniendo en cuenta la percepción del público pertinente, que la marca cuyo registro se había solicitado constituía, en griego moderno, una indicación evidente de la naturaleza y de la calidad de los productos contemplados en la solicitud de registro. Tal como se deduce de los apartados 40 a 46 *supra*, tal constatación basta, por sí sola, para considerar que el registro del signo denominativo NEO como marca comunitaria choca, respecto de los productos de que se trata, con los motivos de denegación absolutos del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. De ello se deduce que, en contra de lo sostenido por la demandante, la apreciación de su solicitud de registro del signo denominativo NEO como marca comunitaria para los productos contemplados en la solicitud de registro se realizó conforme a la jurisprudencia, sobre la base de una interpretación y aplicación correctas del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.
- 52 Por tanto, dado que la legalidad de la resolución impugnada en lo que atañe a la posibilidad de registrar el signo NEO como marca comunitaria para los productos de que se trata se establece directamente sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, de la jurisprudencia citada en el apartado 50 *supra* se desprende que dicha legalidad no puede cuestionarse por el mero hecho de que en el caso de autos la Sala de Recurso no haya seguido la práctica decisoria de la OAMI.

- 53 Por lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones basadas en la no conformidad con la práctica de registro de las oficinas nacionales de los Estados miembros, cabe recordar que, según jurisprudencia consolidada, los registros ya realizados en los Estados miembros constituyen elementos que, al no ser decisivos, tan sólo pueden ser tomados en consideración a efectos del registro de una marca comunitaria [véase la sentencia del Tribunal de 22 de mayo de 2012, Asa/OAMI – Merck (FEMIFERAL), T-110/11, no publicada en la Recopilación, apartado 52, y la jurisprudencia citada]. En efecto, dado que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, la OAMI y, en su caso, el juez de la Unión no están vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro que admita la posibilidad de registrar un signo como marca nacional [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 45, y la jurisprudencia citada].
- 54 Habida cuenta de que, en el caso de autos, la legalidad de la resolución impugnada respecto de la posibilidad de registrar el signo solicitado como marca comunitaria para los productos de que se trata se establece directamente sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 (véase el apartado 51 *supra*), dicha legalidad no puede cuestionarse por el mero hecho de que la Sala de Recurso no haya seguido la práctica decisoria de algunas oficinas nacionales de los Estados miembros.
- 55 Por lo que respecta, en tercer y último lugar, a la alegación basada en la infracción del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009, por ser demasiado vago el argumento de la Sala de Recurso, la demandante reprocha a la Sala de Recurso, en esencia, que afirmara, de manera general, que el prefijo «neo» significa «nuevo» «al menos en seis lenguas de la Unión». Tal constatación, según la demandante, no le permitía tomar una decisión respecto de los Estados miembros en los que podría pedir la transformación de su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional, en virtud de los artículos 112 y siguientes del Reglamento n° 207/2009. Dado que la demandante sólo podría solicitar una transformación en los Estados miembros en los que no se aplicara el motivo de denegación de registro por la OAMI, habría necesitado un análisis detallado de la situación jurídica en relación con los distintos Estados miembros. La demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 75 del Reglamento n° 207/2009 al no proporcionarle tal análisis detallado.
- 56 El artículo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 207/2009 establece que no habrá transformación de solicitud de marca comunitaria o de marca comunitaria en solicitud de marca nacional cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la OAMI, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.
- 57 Debe recordarse, no obstante, que esta disposición únicamente obliga a la OAMI a respetar el contenido de dicha resolución cuando ésta se haya dictado. Sin embargo, tal disposición no puede suponer una excepción al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, que prevé que los motivos de denegación absolutos enunciados en el apartado 1 de dicha disposición son aplicables aun cuando sólo existan en una parte de la Unión. Ahora bien, una interpretación del artículo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 207/2009 según la cual la Sala de Recurso, cuando resuelve un recurso contra la denegación de una solicitud de registro por el examinador, por razón del carácter descriptivo y no distintivo de la marca solicitada, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, está obligada a realizar un análisis detallado del carácter distintivo del signo en todos los Estados miembros, aun cuando sea evidente que éste presente, en la percepción del público pertinente y para los productos y servicios contemplados por la solicitud de registro, carácter descriptivo en la lengua de un Estado miembro, desnaturalizaría el contenido de la norma establecida en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.
- 58 De ello se deduce que nada permite suponer que el artículo 112, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 75 de dicho Reglamento, pretenda además obligar a que cuando la Sala de Recurso resuelve un recurso contra la denegación de una solicitud de registro por el

examinador, por razón del carácter descriptivo y no distintivo de la marca solicitada en una parte de la Unión, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, realice un análisis detallado del carácter distintivo del signo para los servicios o los productos contemplados en la solicitud en todos los Estados miembros.

59 Procede, pues, desestimar el tercer motivo por infundado.

*Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 76 del Reglamento n° 207/2009*

60 Mediante su cuarto motivo, la demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 76 del Reglamento n° 207/2009, al no respaldar su resolución con elementos de prueba de la utilización genérica, elogiosa y promocional de la designación «neo», tomada aisladamente, en el tráfico económico, en particular en el sector de actividad de referencia, así como al menos en seis lenguas europeas. La demandante alega que la Sala de Recurso se escudó en afirmaciones genéricas y no justificadas, sin examinar los hechos del caso de autos.

61 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.

62 Cabe recordar que, si bien es cierto que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 obliga a la OAMI a examinar de oficio los hechos pertinentes que podrían conducir a la aplicación de un motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, no lo es menos que, en la medida en que una demandante invoca el carácter distintivo de una marca solicitada en contra del análisis efectuado por la OAMI, a ella corresponde proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que la marca solicitada tiene carácter distintivo, bien intrínseco, bien adquirido por el uso (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartados 49 y 50).

63 En el caso de autos, la Sala de Recurso basó su conclusión del carácter descriptivo y no distintivo de la marca cuyo registro se solicitaba, en particular, en la constatación de que el vocablo «neo» poseía una existencia propia en griego moderno y significaba «nuevo» en dicha lengua, de manera que el público pertinente deduciría del signo NEO, en griego moderno y respecto de los productos cubiertos por la solicitud de registro, una referencia a algo nuevo, moderno o conforme con los últimos avances tecnológicos.

64 Tal como se ha señalado en los apartados 35 y siguientes *supra*, esta conclusión sobre el carácter descriptivo y no distintivo, en una parte de la Unión, de la marca cuyo registro se solicitó constituye un motivo suficiente para denegar el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

65 Procede añadir que la demandante no ha aportado indicaciones concretas y sólidas que demuestren que el signo NEO podía tener carácter distintivo y no descriptivo en la percepción del público pertinente en griego moderno respecto de los productos cubiertos por la solicitud de registro.

66 En consecuencia, las alegaciones basadas en la violación del principio del examen de oficio de los hechos con arreglo al artículo 76 del Reglamento n° 207/2009 no pueden prosperar. Procede, por tanto, desestimar el cuarto motivo.

67 Dado que el primer motivo, basado en una infracción el artículo 64, apartado 1, y del artículo 59 del Reglamento n° 207/2009, está fundado, procede anular la resolución impugnada, en la medida en que la marca cuyo registro se solicitó fue declarada descriptiva y carente de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, respecto de los servicios comprendidos en la clase 39, para los que el examinador había autorizado el registro. Al carecer de fundamento los demás motivos, procede desestimar el recurso en todo lo demás.

## Costas

- <sup>68</sup> A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas. En el caso de autos, al haberse estimado el recurso de la demandante sólo para los servicios, cuyo registro había sido autorizado por el examinador, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 23 de febrero de 2012 (asunto R 1387/2011-1), respecto de los servicios comprendidos en la clase 39 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.**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Cada parte cargará con sus propias costas.**

Czúcz

Labucka

Gratsias

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 2013.

Firmas