



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 7 de septiembre de 2017*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión Vermögensmanufaktur — Motivos de denegación absolutos — Carácter descriptivo — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009»

En el asunto T-374/15,

VM Vermögens-Management GmbH, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por los Sres. T. Dolde y P. Homann, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. S. Hanne, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

DAT Vermögensmanagement GmbH, con domicilio social en Baldham (Alemania), representada por el Sr. H.-G. Stache, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de abril de 2015 (asunto R 418/2014-5) relativa a un procedimiento de nulidad entre DAT Vermögensmanagement y VM Vermögens-Management,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y por el Sr. S. Papasavvas y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. M. Marescaux, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 9 de julio de 2015;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de septiembre de 2015;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de septiembre de 2015;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal General;

vista la reasignación del asunto a la Sala Sexta y a una nueva Juez Ponente;

visto el escrito de la EUIPO de 15 de noviembre de 2016, incorporado a los autos mediante resolución de 28 de noviembre de 2016, y las observaciones de la recurrente y de la parte coadyuvante a dicho escrito presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 13 y el 12 de diciembre de 2016, respectivamente;

celebrada la vista el 8 de marzo de 2017, en la que no participó la parte coadyuvante;

dicta la siguiente

Sentencia¹

I. Antecedentes del litigio

- 1 El 18 de diciembre de 2009, la recurrente, VM Vermögens-Management GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Vermögensmanufaktur.
- 3 Los servicios para los que se había pedido el registro estaban comprendidos en las clases 35 y 36 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 correspondían, para cada una de tales clases, a la descripción siguiente:
 - Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».
 - Clase 36: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; gestión de carteras, consultoría financiera; negocios inmobiliarios».
- 4 El 8 de febrero de 2011, se publicó la solicitud de marca de la Unión en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 26/2011. El 18 de mayo de 2011, la marca controvertida fue registrada con el número 8770042.
- 5 El 30 de julio de 2012, la parte coadyuvante, DAT Vermögensmanagement GmbH, presentó ante la EUIPO una solicitud con objeto de que se declarara la nulidad de la marca impugnada para todos los servicios para los que había sido registrada. En apoyo de su solicitud, la parte coadyuvante aportó los anexos 1 a 6, citados en el apartado 3 de la resolución de 29 de abril de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), mediante la que la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó su recurso.

1 Sólo se reproducen los apartados del presente auto cuya publicación considera útil el Tribunal General.

- 6 El motivo de nulidad invocado en apoyo de dicha solicitud era el contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del mismo Reglamento.
- 7 El 15 de enero de 2013, la recurrente presentó observaciones, fechadas el 9 de enero de 2013, y solicitó que se desestimara la solicitud de nulidad en su integridad. Aportó al respecto los anexos 1 a 17, citados en el apartado 5 de la resolución impugnada.
- 8 El 7 de junio de 2013, la parte coadyuvante presentó sus observaciones a las observaciones de la recurrente de 15 de enero de 2013 (en lo sucesivo, «observaciones de 7 de junio de 2013») y aportó los anexos 7 a 25, citados en el apartado 3 de la resolución impugnada. Asimismo solicitó una prórroga del plazo para aportar las pruebas adicionales cuya consulta había instado ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas), pero que no había obtenido aún. *[omissis]*
- 10 El 23 de agosto de 2013, la parte coadyuvante presentó nuevas observaciones (en lo sucesivo, «observaciones de 23 de agosto de 2013»), a las que acompañaban los anexos 26 a 30, citados en el apartado 3 de la resolución impugnada. La División de Anulación calificó por error estas observaciones de la coadyuvante de observaciones de la recurrente y las notificó, como tales, a aquélla el 2 de septiembre de 2013. También comunicó a ambas partes que la fase contradictoria del procedimiento había concluido. Ese mismo día, la División de Anulación, que se había dado cuenta de su error, anuló su anterior comunicación a la recurrente de la misma fecha.
- 11 El 14 de octubre de 2013, la EUIPO comunicó a la recurrente que había denegado la solicitud de prórroga de plazo presentada por la parte coadyuvante el 7 de junio de 2013 —basándose en que esta última no había motivado dicha solicitud— y que no iba a tener en cuenta las observaciones de 23 de agosto de 2013. La EUIPO precisó a la recurrente que se le transmitía una copia del escrito de la coadyuvante de 23 de agosto de 2013 a efectos meramente informativos. *[omissis]*
- 14 El 10 de diciembre de 2013, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad. En esencia, basó su decisión en que el término alemán «Manufaktur» no podía tener un significado concreto en lo que respecta a los servicios contemplados, debido a la naturaleza inmaterial de éstos. Por consiguiente, según la División de Anulación, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada (en lo sucesivo, «fecha relevante»), la combinación de las palabras alemanas «Vermögen» y «Manufaktur» tenía carácter distintivo y no era descriptiva de servicios.
- 15 El 5 de febrero de 2014, la coadyuvante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación. El 10 de abril de 2014, presentó un escrito motivando el recurso y aportó los documentos mencionados en el apartado 8 de la resolución impugnada. El 25 de junio de 2014, la recurrente presentó determinadas observaciones y aportó los documentos citados en el apartado 9 de la resolución impugnada.
- 16 Mediante la resolución impugnada, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de la parte coadyuvante. En primer lugar, consideró que los documentos que la recurrente y la coadyuvante habían presentado ante ella no eran sino pruebas que completaban y concretaban las pruebas ya aportadas y que, por tanto, al admitir tales documentos lo hizo en el ejercicio de su facultad de apreciación. En segundo lugar, declaró que la marca impugnada era descriptiva y carecía de carácter distintivo. En consecuencia, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca impugnada. *[omissis]*

III. Pretensiones de las partes

- 18 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la EUIPO. *[omissis]*
- 20 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.
- 21 La parte coadyuvante no ha presentado formalmente pretensiones en el escrito de contestación.

II. Fundamentos de Derecho

A. Sobre la pretensión de que se anule la resolución impugnada

[omissis]

1. Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009

- 24 La recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso consideró erróneamente que la marca impugnada tenía carácter descriptivo con respecto a los servicios designados, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009. Las alegaciones de la recurrente se basan, en primer término, en el error en la definición del público pertinente y, en segundo término, en el error de apreciación en la percepción de la marca impugnada, tanto considerada globalmente como a la luz de los elementos que la componen.
- 25 La EUIPO y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente. *[omissis]*

b) Sobre la percepción de la marca impugnada

[omissis]

2) Sobre el significado del término alemán «Manufaktur»

- 40 La Sala de Recurso indicó, en esencia, en el apartado 25 de la resolución impugnada, remitiéndose a la versión en línea del diccionario alemán *Duden*, si bien sin reproducir, tras un manifiesto error de transcripción, el término «elevada», que el término alemán «Manufaktur» procedía de las palabras latinas «manus» (mano) y «facere» (hacer) y designaba una «pequeña empresa industrial o mercantil en la que se fabricaban, total o parcialmente a mano, productos altamente especializados, lo que daba lugar a una elevada calidad».
- 41 Aunque consta que el término alemán «Manufaktur» guarda relación con un lugar de fabricación de productos, la recurrente niega que, en la fecha relevante, hubiese podido, por una parte, designar también a una empresa que presta servicios y, por otra, remitir a servicios individualizados y de elevada calidad.

- 42 En primer lugar, por lo que respecta al uso del término alemán «Manufaktur» en relación con los servicios, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que la parte coadyuvante había demostrado de un modo convincente que, en la fecha relevante, era posible tal uso, en particular en lo que atañe a los servicios financieros. Así, citó las combinaciones léxicas alemanas «Finanzmanufaktur» y «Kreditmanufaktur» (en lo sucesivo, «combinación “Finanzmanufaktur”» y «combinación “Kreditmanufaktur”», respectivamente).
- 43 Procede señalar que, como anexo a las observaciones de 7 de junio de 2013, la parte coadyuvante aportó diversas pruebas, citadas en el apartado 3 de la resolución impugnada, que demuestran que, en la fecha relevante, el término alemán «Manufaktur» se usaba en relación con los servicios, en particular con los servicios financieros. Así, la parte coadyuvante presentó los anexos 10, 11 y 18 a 21, de los que resulta que la combinación «Finanzmanufaktur» y la combinación «Kreditmanufaktur» se utilizaban mucho antes de aquella fecha.
- 44 No obstante, la recurrente alega que hay que tener en cuenta el hecho de que el público pertinente está compuesto por el público en general, mientras que los anexos 10, 11 y 20 de las observaciones de 7 de junio de 2013 proceden de la prensa financiera especializada y los anexos 18 y 19 provienen de textos ingleses especializados traducidos al alemán. A este respecto, por un lado, debe considerarse que el hecho de que el término alemán «Manufaktur» aparezca en la prensa especializada no significa que el público pertinente no pueda percibir la relación existente entre dicho término y los servicios. En efecto, si se consideran los servicios de que se trata, que están comprendidos en las clases 35 y 36, el público pertinente —aunque compuesto en parte por el público en general (véanse los anteriores apartados 36 y 37)— puede leer la prensa especializada, en particular la prensa financiera. Por otro lado, de los anexos 18 y 19 de las observaciones de 7 de junio de 2013 no se desprende que se trate de traducciones. En cualquier caso, en esos documentos redactados en alemán se utiliza el término «Manufaktur» asociado a los servicios.
- 45 Asimismo, carece de pertinencia la alegación de la recurrente de que en los anexos 11 y 17 de las observaciones de 7 de junio de 2013 se usaba la combinación «Finanzmanufaktur» entrecorrida o como denominación social, lo que no permitía demostrar su carácter descriptivo. En efecto, se trata de determinar si, en la fecha relevante, el término alemán «Manufaktur» podía utilizarse en relación con los servicios. Pues bien, de los mencionados anexos resulta que así sucedía efectivamente, máxime en lo que respecta a los servicios financieros. Por la misma razón, carecen de pertinencia tanto la alegación de que la combinación denominativa alemana «Vermögensmanufaktur» (en lo sucesivo, «combinación “Vermögensmanufaktur”») no figura en los ejemplos citados como la alegación de que el significado de los términos alemanes «Finanz» y «Kredit», utilizados junto con la palabra alemana «Manufaktur», es más concreto que el significado de la palabra alemana «Vermögen», utilizada junto con el último de los términos citados.
- 46 Por lo tanto, procede declarar que la Sala de Recurso pudo considerar fundadamente en el apartado 27 de la resolución impugnada que, en la fecha relevante, el término alemán «Manufaktur» podía asociarse con los servicios.
- 47 En segundo lugar, por lo que respecta al uso del término alemán «Manufaktur» en relación con servicios individualizados y de elevada calidad, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que la parte coadyuvante había demostrado de un modo convincente que tal uso existía en la fecha relevante.
- 48 Ahora bien, la recurrente considera que no se ha probado que el término alemán «Manufaktur» evoque la promesa de productos individualizados o de elevada calidad. No obstante, procede desestimar esta alegación.

- 49 En efecto, en primer término, en cuanto a la referencia a la elevada calidad, en el apartado 25 de la resolución impugnada la Sala de Recurso precisó, en esencia, remitiéndose a la versión en línea del diccionario alemán *Duden*, que el término alemán «Manufaktur» designaba una «pequeña empresa en la que se fabricaban, total o parcialmente a mano, productos altamente especializados, lo que daba lugar a una elevada calidad» (véase el apartado 40 *supra*). Pues bien, la recurrente no cuestiona esta definición contenida en el citado diccionario. Aunque la Sala de Recurso no precisó que tal definición existiera en la fecha relevante, es necesario señalar que tanto la recurrente como la coadyuvante han presentado extractos de la versión en línea del diccionario alemán *Duden*, de 2012, que incluían una definición del término alemán «Manufaktur» idéntica a la que tuvo en cuenta la Sala de Recurso, con la mención del término «elevada». Además, de la comparación entre las ediciones sexta y séptima de la versión en papel del diccionario alemán *Duden* —de 2006 y 2011, respectivamente— resulta que la referencia a la elevada calidad se añadió en la segunda de esas ediciones. Por consiguiente, si se tiene en cuenta, como hizo la EUIPO, que la evolución del significado de un término se produce con el transcurso de los años y que una nueva edición de un diccionario requiere tiempo para su preparación y redacción, debe considerarse que la evolución del significado del término alemán «Manufaktur» se produjo necesariamente mucho antes de 2011.
- 50 En segundo término, por lo que respecta a la referencia a productos individualizados, en la medida en que consta que, en la fecha relevante, la palabra alemana «Manufaktur» evocaba la idea de trabajo manual, también expresaba la idea de una producción más individualizada que la producción en fábrica y en cadena. Además, en el anexo 10 de las observaciones de 7 de junio de 2013, consistente en un artículo de prensa de 15 de junio de 2009, se menciona la combinación léxica alemana «Finanzmanufakturen» con una connotación que apunta a la diferencia entre, por una parte, la producción en fábrica y en cadena y, por otra parte, la manufactura. Más aún, la idea de la evolución de la producción manufacturera hacia la producción en fábrica y, por tanto, hacia una producción en cadena y menos individualizada, también se desprende del anexo 21 de las observaciones de 7 de junio de 2013, que data de 2007, y en el que se mencionan las expresiones alemanas «Industrialisierung der Kreditprozesse» (industrialización del proceso de crédito), «Die Kreditmanufaktur als Ausgangsbasis» (la fábrica de crédito como punto de partida) y «Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik» (de la manufactura de crédito a la fábrica de crédito). Por último, la idea de una producción más individualizada que han de ofrecer los bancos resulta de los anexos 18 y 19 de las observaciones de 7 de junio de 2013, que incluyen una información que se remonta a los años 1927 y 1981, según la cual, en esencia, los bancos no deben ser centros de intermediación financiera, sino manufacturas de crédito.
- 51 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe concluirse que existen datos anteriores y posteriores a la fecha relevante que confirman la definición del término alemán «Manufaktur» que se tuvo en cuenta en la resolución impugnada. A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que, sin incurrir en error de Derecho, podían tomarse en consideración elementos que, si bien eran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro, permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como ésta se presentaba en dicha fecha (véase la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 60 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, apartado 41).
- 52 Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que, aunque en su significado primigenio el término alemán «Manufaktur» designaba ciertamente a una empresa en la que se fabrican manualmente productos, en la fecha relevante ese término también evocaba la idea de una producción individualizada y de elevada calidad y podía utilizarse en relación con los servicios.
[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **VM Vermögens-Management GmbH cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**
- 3) **DAT Vermögensmanagement GmbH cargará con sus propias costas.**

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de septiembre de 2017.

Firmas