



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 13 de diciembre de 2018*

«Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión upgrade your personality — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Eslogan publicitario — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-102/18,

Martin Knauf, con domicilio en Berlín (Alemania), representado por el Sr. H. Jaeger, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. R. Manea y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de diciembre de 2017 (asunto R 1011/2017-4), relativa a un solicitud de registro del signo denominativo upgrade your personality como marca de la Unión Europea,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y los Sres. P. Nihoul y J. Svenningsen, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de febrero de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de abril de 2018;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El recurrente, Martin Knauf, presentó el 15 de agosto de 2016 una solicitud de registro de marca de la Unión Europea ante 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), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo denominativo upgrade your personality.
- 3 Los productos respecto de los que se solicitaba el registro están comprendidos, en particular, en las clases 9 y 28 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 respecto de cada una de dichas clases, en particular, a la descripción siguiente:
 - Clase 9: «Programas informáticos grabados; Programas informáticos [software descargable]; Software; Software de juegos; Programas de software para videojuegos; Software de ordenador para el tratamiento de la información; Software de gráficos por ordenador; Programas de juegos de realidad virtual (software); Software de realidad virtual; Soportes de datos ópticos que contengan programas grabados de ordenador; Soportes de datos magnéticos grabados; Casetes de videojuegos; Videocintas; Vídeos pregrabados».
 - Clase 28: «Consolas de videojuegos».
- 4 El 3 de mayo de 2017, el examinador desestimó la solicitud de marca respecto de todos los productos que figuran en el apartado 3 anterior, al entender que no era conforme con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]. En cambio, no formuló objeciones a dicha marca por lo que respecta a otros productos y servicios comprendidos en las clases 9, 28 y 42. El 15 de mayo de 2017 el recurrente interpuso ante la EUIPO recurso contra la resolución del examinador en la medida en que desestimaba parcialmente la solicitud.
- 5 Mediante resolución de 18 de diciembre de 2017, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso en su totalidad, basándose para ello exclusivamente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»). Consideraba en esencia que el signo denominativo upgrade your personality tenía una función puramente laudatoria y promocional y no podía asumir la función básica de la marca, que es aportar información sobre el origen comercial, y que ello se predicaba de todos los productos respecto de los que se había denegado el registro.

Pretensiones de las partes

- 6 El recurrente solicita al Tribunal que:
 - Anule la resolución recurrida.
 - Registre la marca solicitada.

- 7 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene al recurrente en costas.

Fundamentos de Derecho

Sobre la segunda pretensión del recurrente

- 8 Mediante su segunda pretensión el recurrente solicita al Tribunal que proceda a «registrar la marca solicitada».
- 9 La EUIPO alega que ha de declararse la inadmisibilidad de lo interesado.
- 10 Procede señalar a este respecto que la segunda pretensión del recurrente debe interpretarse como pretensión de modificación a los efectos del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, que dispone que, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones de salas de recurso, «el Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada».
- 11 Resulta conveniente recordar que la facultad de modificación del Tribunal tiene por objeto que este adopte la resolución que, conforme a las disposiciones del Reglamento 2017/1001, la sala de recurso debería haber adoptado [véanse, en ese sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, apartados 29 y 30; de 11 de febrero de 2009, Bayern Innovativ/OAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, no publicada, EU:T:2009:34, apartados 14 a 16, y de 9 de septiembre de 2011, Deutsche Bahn/OAMI — DSB (IC4), T-274/09, no publicada, EU:T:2011:451, apartado 22].
- 12 Por lo tanto, la admisibilidad de la pretensión de que el Tribunal modifique la resolución de una sala de recurso debe valorarse a la luz de las facultades que el Reglamento 2017/1001 confiere a dicha sala.
- 13 Pues bien, en particular en el marco de un recurso interpuesto contra una resolución del examinador, la sala de recurso no es competente para conocer de una pretensión dirigida a que la propia sala registre una marca de la Unión [véase, en ese sentido, auto de 1 de febrero de 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, apartados 18 a 24 y la jurisprudencia en ellos citada].
- 14 Siendo así, tampoco corresponde al Tribunal pronunciarse sobre una solicitud dirigida a que modifique la resolución de una sala de recurso en este sentido [auto de 30 de junio de 2009, Securvita/OAMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, apartado 23].
- 15 Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión del recurrente.

Sobre la primera pretensión del recurrente

- 16 En apoyo de su pretensión de anulación de la resolución recurrida el recurrente invoca en esencia un motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, alegando en esencia que en dicha resolución la Sala de Recurso procedió a una valoración errónea del carácter distintivo concreto de la marca solicitada.

- 17 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Es de jurisprudencia reiterada que las marcas a que se refiere dicha disposición son las que se consideran inapropiadas para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o del servicio para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [sentencias de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, apartado 37, y de 15 de septiembre de 2009, Wella/OAMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, apartado 14].
- 18 Según jurisprudencia reiterada, no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, las marcas que, como puede suceder con un eslogan publicitario, satisfacen funciones diferentes de las que cumple la marca en el sentido clásico solo son distintivas en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 si pueden percibirse desde un primer momento como indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refieren, de tal modo que permitan al público de que se trate distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial [sentencias de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, apartado 21, y de 15 de septiembre de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, apartado 15].
- 19 Para constatar la falta de carácter distintivo basta con que el contenido semántico de la marca denominativa en cuestión indique al consumidor una característica del producto o servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmita una información de carácter promocional o publicitario que el público relevante percibirá ante todo como tal y no como indicación del origen comercial de los productos o servicios en cuestión [sentencias de 30 de junio de 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OAMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, apartado 31, y de 15 de septiembre de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, apartado 16].
- 20 No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que el público interesado puede percibir una marca como fórmula publicitaria e indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente y que, en tal caso, siempre que dicho público perciba la marca como indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 45).
- 21 El carácter distintivo de la marca debe apreciarse, por una parte, en función de los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en función de la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios (sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 35, y de 15 de septiembre de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, apartado 17).

Sobre el público relevante

- 22 La Sala de Recurso declaró acertadamente, y ello resulta pacífico entre las partes, que los productos respecto de los que se denegó el registro tenían por objeto el ámbito del software y los videojuegos y se dirigían en primer lugar al consumidor medio y que la marca solicitada estaba formada por palabras inglesas de vocabulario básico, por lo que, dado que el uso de dicha lengua resulta usual en el ámbito informático (en particular en Alemania), procedía tener en cuenta a los consumidores anglófonos de la Unión Europea, que no se limitaban a los del Reino Unido o Irlanda.

Sobre la falta de carácter distintivo de la marca solicitada.

- 23 La Sala de Recurso consideró en esencia que el componente denominativo «upgrade your personality» tenía una función puramente laudatoria y promocional cuyo fin era incitar al consumidor a que usara los productos del recurrente para desarrollar su propia personalidad. Entendió que, dado que dicho eslogan se dirigía exclusivamente al consumidor y que vehiculaba determinadas promesas, no podía asumir la función básica de la marca, que es aportar información sobre el origen comercial.
- 24 A ese respecto, el recurrente alega que la marca solicitada no es exclusivamente un mensaje laudatorio y promocional y que, en concreto, resulta incorrecta la afirmación de la Sala de Recurso de que, lingüísticamente, la marca no requiera interpretación.
- 25 La EUIPO rebate las alegaciones del recurrente.
- 26 El recurrente alega que no es fácilmente entendible lo que se insta a hacer mediante la frase «upgrade your personality». Sostiene que el concepto de personalidad, que designa al conjunto de cualidades personales del individuo, es en sí neutro y, por ello, está sujeto a interpretación en gran medida. Afirma que, dada la incompatibilidad de principio del término «upgrade», que entiende que designa una puesta a punto técnica, con la referencia a un ser vivo y a sus rasgos personales, existe un conflicto conceptual dentro de la propia marca solicitada. Aduce que, puesto que se movía al público destinatario a proceder a su propia interpretación sobre el efecto definitivo que cabía esperar, la frase incita asimismo a una introspección para tomar conciencia de los puntos fuertes y débiles personales de cada uno. Por lo que se refiere concretamente a los juegos de ordenador, el recurrente destaca que es posible mejorar un personaje con el que se puede jugar a medida que progresa el juego y que la frase sugiere que tal éxito en el juego se reflejará en la vida real del público objetivo. Remite a marcas comparables que afirma sí fueron registradas por la EUIPO. Señala, por último, que la Sala de Recurso no indicó razones objetivas que justificaran que la marca solicitada pueda registrarse respecto de determinados productos y servicios y no respecto de otros.
- 27 Las alegaciones del recurrente no desvirtúan el análisis de la Sala de Recurso.
- 28 En primer lugar, a diferencia de lo que afirma el recurrente, el mensaje vehiculado por la marca solicitada sí es fácilmente entendible: en particular, el eslogan «upgrade your personality» invita al consumidor a mejorar o desarrollar su personalidad gracias a los productos designados por la marca solicitada, con lo que en su caso se vincula la promesa de que dichos productos posibiliten o faciliten esa mejora o ese desarrollo. La circunstancia de que quepan matices en la comprensión del eslogan no supone en absoluto que su significado resulte vago, inconcreto o ambiguo. Concretamente, la circunstancia de que se puede interpretar de varias formas el concepto de personalidad no impedirá que el consumidor comprenda el mensaje vehiculado por el eslogan mediante su propio entendimiento de dicho concepto.
- 29 En segundo lugar, la circunstancia de que el término «upgrade» provenga del ámbito informático no crea, a diferencia de lo que pretende el recurrente, ningún tipo de «conflicto conceptual»: por un lado, ese término se utiliza actualmente en contextos que van mucho más allá del ámbito informático y, por otro, ha de tenerse en cuenta que los productos designados por la marca solicitada están justamente comprendidos en dicho ámbito, de manera que la utilización del término resulta natural y no sorprenderá al público relevante.
- 30 En tercer lugar, carece de interés plantearse si, como sostiene el recurrente, la personalidad humana no es, técnicamente hablando, susceptible de mejora (upgrade), porque se trata de un eslogan de carácter publicitario para cuya evaluación la proximidad con la realidad no es criterio relevante. El consumidor está acostumbrado a mensajes publicitarios que, implícita o explícitamente, le hacen promesas irreales.

- 31 De ello se deriva que, a efectos de la jurisprudencia citada en el apartado 19 anterior, el contenido semántico de la marca solicitada indica al consumidor una característica de los productos designados relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite una información de carácter promocional o publicitario que el público percibirá como tal y no como indicación del origen comercial de los productos en cuestión.
- 32 Por lo tanto, la Sala de Recurso acertó al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, para todos los productos respecto de los que se había desestimado el registro.
- 33 Dado que el recurrente invoca el registro por la EUIPO como marca de signos denominativos análogos a la marca solicitada, y concretamente de los signos «upgrade your life», «upgrade your garden» y «upgrade yourself», ha de recordarse que las resoluciones que deben adoptar las salas de recurso de la EUIPO, en virtud del Reglamento 2017/1001, sobre el registro de un signo como marca de la Unión obedecen a una competencia reglada y no a una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de esas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento y no sobre la base de una práctica anterior de las salas de recurso [sentencias de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, apartado 65, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 71].
- 34 Si bien, a la luz de los principios de igualdad de trato y buena administración, la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la aplicación de dichos principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad (sentencia de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, apartado 45; véase asimismo, en ese sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 73 a 75).
- 35 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 (sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 76).
- 36 Por lo demás, por razones de seguridad jurídica y, justamente, buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida. El examen debe tener lugar en cada caso concreto. 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 algún motivo de denegación (sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 77).
- 37 En el presente asunto ha resultado que la solicitud de registro adolecía, respecto de determinados productos para los que se solicitaba su registro y habida cuenta de la percepción de los colectivos interesados, de uno de los motivos de denegación enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 (véase el apartado 32 anterior).
- 38 Por último, el recurrente señala que la Sala de Recurso no indicó las razones objetivas que justificaran la diferencia de apreciación entre los productos respecto de los que había denegado el registro de la marca solicitada y los productos respecto de los que el examinador no había formulado objeciones. Tal omisión le parece arbitraria.
- 39 Baste observar sobre ese particular que el objeto del recurso interpuesto contra la resolución del examinador se limitaba a la negativa de este a registrar la marca solicitada respecto de determinados productos y que, por tanto, el hecho de que el examinador no formulara objeciones respecto de los demás productos indicados en la solicitud de registro no era parte del litigio solventado ante la Sala de

Recurso, tal como, por otra parte, esta explicó en el apartado 9 de la resolución recurrida. Por consiguiente, no había ninguna razón por la que la Sala de Recurso debiera pronunciarse sobre las razones que justificaran que el examinador no hubiera formulado objeciones respecto de determinados productos o sobre qué diferencias existían entre los productos respecto de los que el examinador no había formulado objeciones y los productos respecto de los que el examinador había denegado el registro.

- 40 De lo anterior se deriva que ha de desestimarse el motivo único formulado por el recurrente y, con ello, el recurso en su totalidad.

Costas

- 41 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos del recurrente, procede condenarlo en costas, de conformidad con las pretensiones de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Martin Knauf cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 2018.

Firmas